

## Court of Justice EU, 25 July 2018, QuaMa v EUIPO



## TRADE MARK LAW

**Appeal regarding the General Court's finding that EUIPO had not erred in interpreting the request for a change of name and address as an application for registration of a transfer of a trade mark so the intervener was entitled to file a notice of opposition inadmissible:**

- re-examination of arguments already given before the General Court does not fall within the jurisdiction of the court

Nach ständiger Rechtsprechung zielt aber ein Rechtsmittel, das sich darauf beschränkt, die bereits vor dem Gericht dargelegten Klagegründe und Argumente zu wiederholen oder wiederzugeben, ohne überhaupt eine Argumentation zu enthalten, die speziell der Bezeichnung des Rechtsfehlers dient, mit dem das angefochtene Urteil behaftet sein soll, in Wirklichkeit nur auf eine erneute Prüfung der beim Gericht eingereichten Klage ab, was nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt (Urteile vom 17. Juli 2014, Reber Holding/HABM, C-141/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2089, Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 17. März 2016, Naazneen Investments/HABM, C-252/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:178, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- the same goes for arguments that were not put forward before the General Court

Nach ständiger Rechtsprechung könnte eine Partei, wenn sie erstmals vor dem Gerichtshof ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel und Argumente vorbringen könnte, die sie vor dem Gericht nicht vorgebracht hat, den Gerichtshof, dessen Befugnisse im Rechtsmittelverfahren beschränkt sind, letztlich mit einem weiter reichenden Rechtsstreit befassen, als ihn das Gericht zu entscheiden hatte. Im Rahmen eines Rechtsmittels sind die Befugnisse des Gerichtshofs somit auf die Beurteilung der rechtlichen Entscheidung über das im ersten Rechtszug erörterte Vorbringen beschränkt (Urteil vom 19. Mai 2011, Union Investment Privatfonds/HABM, C-308/10 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:327, Rn. 31, und Beschluss vom 12. Juni 2014, Bimbo/HABM, C-285/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:1751, Rn. 16).

45. Im vorliegenden Fall ist jedoch festzustellen, dass das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zur Stützung ihres ersten Rechtsmittelgrundes zum fehlenden hinreichenden Beweis für eine innerhalb der Widerspruchsfrist erfolgte Übertragung der älteren Marke auf den neuen Inhaber in der beim Gericht eingereichten Klageschrift nicht enthalten ist. Somit ist der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als

neues Angriffs- oder Verteidigungsmittel zu betrachten, durch das der vor dem Gericht verhandelte Streitgegenstand verändert wird.

**Appeal regarding the assessment of the relevant public also inadmissible:**

- determining the relevant public and the level of attention is part of a factual assessment that does not fall within the jurisdiction of the court

Soweit die Rechtsmittelführerin mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund in Wirklichkeit beabsichtigen sollte, die Beurteilung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Definition des maßgeblichen Publikums und die fehlende Prüfung ihres Vorbringens durch die Beschwerdekammer in Frage zu stellen, genügt der Hinweis, dass die Argumente eines Rechtsmittels, mit denen nicht das vom Gericht infolge eines Antrags auf Aufhebung einer Entscheidung erlassene Urteil beanstandet wird, sondern die Entscheidung, deren Aufhebung vor dem Gericht beantragt wurde, nicht zulässig sind (vgl. u. a. Beschlüsse vom 11. September 2014, Think Schuhwerk/HABM, C-521/13 P, EU:C:2014:2222, Rn. 29, und vom 14. April 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:266, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).

55. Soweit die Rechtsmittelführerin mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund die auf dem Ergebnis der Widerspruchsabteilung basierende Schlussfolgerung des Gerichts hinsichtlich der Definition des maßgeblichen Publikums rügt, ergibt sich aus ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die Feststellungen zu den Merkmalen des relevanten Publikums und zu seiner Aufmerksamkeit oder seiner Einstellung in den Bereich der Tatsachenwürdigung fallen, die – sofern sie nicht verfälscht wird – keine der Kontrolle durch den Gerichtshof unterliegende Rechtsfrage ist (vgl. u. a. Beschluss vom 4. Februar 2016, Emsibeth/HABM, C-251/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:83, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- findings of the General Court sufficiently motivated

Zum einen hat das Gericht nämlich in diesen Randnummern des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass die von der Beschwerdekammer bestätigte Analyse der Widerspruchsabteilung für jede dieser Kategorien unter Berücksichtigung der breiten Öffentlichkeit und des Fachpublikums durchgeführt worden sei. Zum anderen hat es in Rn. 70 des angefochtenen Urteils die Ansicht vertreten, dass die zwischen den in Rede stehenden Zeichen bestehenden Unterschiede selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit seitens des Fachpublikums nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

59. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs verlangt die Begründungspflicht von dem Gericht indessen, dass es die von ihm angestellten Überlegungen so klar und unmissverständlich mitteilt, dass die Betroffenen die Gründe für die getroffene Entscheidung erkennen können und der Gerichtshof

seine gerichtliche Kontrollfunktion wahrnehmen kann (vgl. u. a. Beschlüsse vom 2. Juli 2014, Three-N-Products Private/HABM, C-22/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2078, Rn. 28, und vom 1. Juni 2017, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO, C-50/17 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:415, Rn. 12). Somit kann dem Gericht keine unzureichende Begründung vorgeworfen werden.

Source: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

### **Court of Justice EU, 25 juli 2018**

(E. Levits, M. Berger, F. Biltgen, A Calot Escobar,)

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)

25. Juli 2018(\*)

“Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Verordnung (EG) Nr. 2868/95 – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Wortmarke medialbo – Ältere Marke MediaLB – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Widerspruch einer Person, die nicht Inhaberin der älteren Marke ist – Fehlender formeller Antrag auf Eintragung der Übertragung der älteren Marke vor Ablauf der Widerspruchsfrist – Unzulässigkeit”

In der Rechtssache C-139/17 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 20. März 2017,

QuaMa Quality Management GmbH mit Sitz in Glashütten (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Russ,

Rechtsmittelführerin,

andere Parteien des Verfahrens:

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch D. Botis und M. Fischer als Bevollmächtigte,

Beklagter im ersten Rechtszug,

Microchip Technology, Inc., mit Sitz in Chandler (Vereinigte Staaten von Amerika),

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Bergmann,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten E. Levits, der Richterin M. Berger (Berichterstatlerin) und des Richters F. Biltgen,

Generalanwalt: Y. Bot,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 3. Mai 2018

folgendes

#### **Urteil**

1. Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die QuaMa Quality Management GmbH die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 17. Januar 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo) (T-225/15, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2017:10), mit dem das Gericht die von ihr erhobene Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des

EUIPO vom 19. Februar 2015 (verbundene Sachen R 1809/2014-4 und R 1680/2014-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Microchip Technology, Inc., und Alexander Bopp (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

#### **Rechtlicher Rahmen**

##### **Verordnung (EG) Nr. 207/2009**

2. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] (ABl. 2009, L 78, S. 1) bestimmt:

*“Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,*

...

*b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.”*

3. Art. 17 (“Rechtsübergang”) dieser Verordnung sieht in seinem Abs. 7 vor:

*“Sind gegenüber dem Amt Fristen zu wahren, so können, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Amt vom Rechtsnachfolger abgegeben werden.”*

4. Art. 41 (“Widerspruch”) Abs. 1 dieser Verordnung sieht vor:

*“Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der [Unionsmarke] kann gegen die Eintragung der [Unionsmarke] Widerspruch mit der Begründung erhoben werden, dass die Marke nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschließen ist; der Widerspruch kann erhoben werden*

*a) in den Fällen des Artikels 8 Absätze 1 und 5 von den Inhabern der in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren Marken sowie von Lizenznehmern, die von den Inhabern dieser Marken hierzu ausdrücklich ermächtigt worden sind;*

...”

##### **Durchführungsverordnung**

5. Regel 17 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) sieht in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABl. 2005, L 172, S. 4) geänderten Fassung (im Folgenden: Durchführungsverordnung) vor:

*“Wird die Widerspruchsschrift den sonstigen Bestimmungen von Regel 15 nicht gerecht, so benachrichtigt das Amt den Widersprechenden und fordert ihn auf, die festgestellten Mängel binnen zwei Monaten zu beseitigen. Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, so weist das Amt den Widerspruch als unzulässig zurück.”*

6. Art. 31 (“Rechtsübergang”) dieser Durchführungsverordnung sieht vor:

“(1) Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gemäß Artikel 17 der Verordnung [Nr. 207/2009] muss folgende Angaben enthalten:

- a) die Nummer der Eintragung der [Unionsmarke];
- b) Angaben über den neuen Inhaber gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b);
- c) die Angabe der eingetragenen Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Rechtsübergang bezieht, falls nicht alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen Gegenstand des Rechtsübergangs sind;
- d) Unterlagen, aus denen sich der Rechtsübergang gemäß Artikel 17 Absätze 2 und 3 der Verordnung ergibt.

(2) Der Antrag kann gegebenenfalls den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters des neuen Markeninhabers gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e) enthalten.

...

(5) Als Beweis für den Rechtsübergang im Sinne von Absatz 1 Buchstabe d) reicht aus, dass

- a) der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs vom eingetragenen Markeninhaber oder seinem Vertreter und vom Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterschrieben ist,
- b) der Antrag, falls er vom Rechtsnachfolger gestellt wird, mit einer vom eingetragenen Markeninhaber oder seinem Vertreter unterzeichneten Erklärung einhergeht, die besagt, dass der eingetragene Markeninhaber der Eintragung des Rechtsnachfolgers zustimmt,
- c) dem Antrag ein ausgefülltes Formblatt oder Dokument gemäß Regel 83 Absatz 1 Buchstabe d) beigefügt ist. Der Antrag muss vom eingetragenen Markeninhaber oder seinem Vertreter und vom Rechtsnachfolger oder seinem Vertreter unterzeichnet sein.
- (6) Sind die Voraussetzungen für den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs gemäß Artikel 17 Absätze 1 bis 4 der Verordnung [Nr. 207/2009] und der obigen Absätze 1 bis 4 sowie der sonstigen Regeln für einen solchen Antrag nicht erfüllt, so teilt das Amt dem Antragsteller den Mangel mit. Wird der Mangel nicht innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist beseitigt, so weist es den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zurück.

...”

#### **Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung**

7. Am 26. Dezember 2012 meldete Alexander Bopp, dessen Rechtsnachfolgerin die Rechtsmittelführerin, QuaMa Quality Management, ist, gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

8. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen medialbo.

9. Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zu den Klassen 9,

35, 37, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung. Bestimmte dieser Waren und Dienstleistungen entsprechen für die Klassen 9, 41 und 42 folgender Beschreibung:

- Klasse 9: “Anrufbeantworter; Chips [(integrierte Schaltkreise)]; Schaltanschlusstafern; Schalter; Schaltkreise, integrierte; Gedruckte Schaltungen; Karten mit integrierten Schaltkreisen [(Smartcards)]; Schalttafern [(Elektrizität)]; Schaltplatte [(Elektrizität)]; Elektronische Anzeigetafeln; Tonaufzeichnungsgeräte; Tonmessgeräte; Tonträger; Tonübertragungsgeräte; Tonverstärker; Tonwiedergabegeräte; Compact-Disks [(Ton, Bild)]; Compact-Disks [(ROM, Festspeicher)]; Computerprogramme [(herunterladbar)]; Computerperipheriegeräte; Computer-Software [(gespeichert)]; Computer-Programme [(gespeichert)]; Laptops (Computer); Notebooks (Computer); Optische Datenträger; Magnetdatenträger; Identifikationskarten, magnetische; Kodierte Magnetkarten; Elektronische Publikationen [(herunterladbar)]; Fernschalter; Sender [(Fernmeldewesen)]; Gedruckte Leiterplatten; Hochfrequenzgeräte; Interfaces [(Schnittstellengeräte oder -programme für Computer)]; Kontrollapparate [(elektrisch)]; Lautsprecher; Lautsprecherboxen; Lesegeräte [(Datenverarbeitung)]; Mauspads [(Mausmatten)]; Mikroprozessoren; Mikrofone; Radios; Radios für Fahrzeuge; Schallplatten; Sender für elektronische Signale; Sender [(Telekommunikation)]; Fernsprechapparate; Tragbare Stereogeräte; Tragbare Abspielgeräte; Unterrichtsapparate [(audiovisuell)]; USB-Sticks”;
- Klasse 41: “Erziehung auf Akademien; Veranstaltung von Wettbewerben [(Erziehung und Unterhaltung)]; Erziehung und Unterricht; Aus- und Fortbildungssowie Erziehungsberatung; Berufliche Umschulungen; Berufsberatung; Veröffentlichung von Büchern; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Coaching [(Ausbildung)]; Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Fernunterricht; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [(Ausbildung)]; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte”;
- Klasse 42: “Computersoftwareberatung; Installieren von Computerprogrammen; Aktualisieren von Computer-Software; Design von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Recherche- und Entwicklungsdienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Fernüberwachung von Computersystemen; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte;

*Dienstleistungen eines Grafikers; Hosting; Vermietung von Webservern*”.

10. Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 6/2013 vom 9. Januar 2013 veröffentlicht.

11. Am 9. April 2013 – dem letzten Tag der Widerspruchsfrist – erhob die Streithelferin im ersten Rechtszug, die Microchip Technology, Inc., nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke.

12. Der Widerspruch wurde u. a. auf die Unionswortmarke MediaLB gestützt, die am 1. Juli 2005 unter der Nr. 33 28 499 für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 eingetragen worden war:

– Klasse 9: *“Aus elektronischen, elektrooptischen und optischen Geräten (soweit in Klasse 9 enthalten) und deren Teilen bestehende Netzwerke für den Datenaustausch zwischen oder innerhalb verschiedener Geräte, Baugruppen oder Komponenten, insbesondere für die Bordelektronik von Fahrzeugen, Home-Networking, PC-Networking, Industrieautomatisierung sowie die Gebäudetechnik; elektronische, elektrooptische und/oder optische Komponenten solcher Netzwerke (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Datenleitungen und Datenbussysteme, Verbinder und Schnittstellen, Sende- und Empfangsgeräte, Transceiver, digitale Signalprozessoren, Baugruppen und integrierte Schaltkreise, Mikroprozessoren, Steuergeräte, A/D- und D/A-Wandler sowie Geräte zur Bereitstellung virtueller Benutzeroberflächen; Software, insbesondere für den Datenaustausch in elektronischen, elektrooptischen und optische[n] Netzwerken, zum Bereitstellen von virtuellen und Verwalten von physikalischen Schnittstellen, zum Emulieren von Teilnehmergeräten und zum Bereitstellen von virtuellen Benutzeroberflächen; elektronische Geräte für die Unterhaltungselektronik und die Kommunikationstechnik”*;

– Klasse 41: *“Schulung, Durchführung von Seminaren”*;

– Klasse 42: *“Entwicklung von Software; Forschung und Entwicklung von integrierten Schaltkreisen, Chip-Design; Entwicklung, Verpachtung und Vermietung von elektronischen, elektrooptischen und optischen Geräten des Bereichs der Netzwerktechnologie für elektronische, elektrooptische und optische Netzwerke zum Datenaustausch”*.

13. Der Widerspruch wurde auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt.

14. Dem Widerspruch war ein Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift des Inhabers der älteren Marke, die bis dahin für die SMSC Europe GmbH eingetragen war, beigefügt. Am 15. April 2013 teilte die Widerspruchsabteilung der Streithelferin im ersten Rechtszug mit, dass es sich anscheinend um einen Rechtsübergang und nicht um eine Änderung des Namens und der Anschrift handele. Am 14. Juni 2013 stellte diese Streithelferin für die ältere Marke gemäß den Richtlinien des EUIPO einen Antrag auf

Eintragung eines Rechtsübergangs von der SMSC Europe auf sie. Am 19. Juni 2013 trug die Widerspruchsabteilung diesen Rechtsübergang ein, und am 9. Juli 2013 wies sie den Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift zurück.

15. Am 2. Mai 2014 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch nur in Bezug auf die in Rn. 9 des vorliegenden Urteils genannten Waren und Dienstleistungen statt. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

16. Sowohl die Streithelferin im ersten Rechtszug als auch die Klägerin legten, am 1. bzw. 14. Juli 2014, gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung jeweils eine Beschwerde gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 ein. Mit der streitigen Entscheidung wies die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die beiden – inzwischen verbundenen – Beschwerden zurück.

17. Was insbesondere den geltend gemachten Verstoß gegen Regel 17 Abs. 4 der Durchführungsverordnung betrifft, hob die Beschwerdekammer hervor, dass es nach Art. 17 Abs. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 ausreiche, dass der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs am selben Tag gestellt werde, an dem auch der Widerspruch eingereicht werde. Der gleichzeitig mit der Erhebung des Widerspruchs gestellte Antrag der Streithelferin im ersten Rechtszug sei darauf gerichtet gewesen, den Inhaber der älteren Marke im Register in der Weise zu ändern, dass statt der ursprünglichen Inhaberin SMSC Europe diese Streithelferin als neue Inhaberin eingetragen werde. Obwohl die genannte Streithelferin einen Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift des Inhabers und keinen Antrag auf Änderung des Inhabers gestellt habe, habe es sich zudem lediglich um eine rechtlich unzutreffende Darstellung ein und desselben Sachverhalts gehandelt, die kurz danach korrigiert worden sei. Daher sei die nach Art. 41 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 geforderte Identität der Streithelferin im ersten Rechtszug und der Inhaberin der älteren Marke stets gegeben gewesen.

18. Zu dem geltend gemachten Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vertrat die Beschwerdekammer die Ansicht, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe, soweit es um die ähnlichen oder identischen Waren und Dienstleistungen gehe. Hingegen seien in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, die nicht ähnlich seien, die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung nicht gegeben gewesen.

#### **Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil**

19. Mit Klageschrift, die am 4. Mai 2015 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob die Rechtsmittelführerin Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung.

20. Die Rechtsmittelführerin stützte sich auf zwei Klagegründe, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 und

zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung rügte.

21. Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die Klage in vollem Umfang abgewiesen.

#### **Anträge der Parteien vor dem Gerichtshof**

22. Die Rechtsmittelführerin beantragt,

- das angefochtene Urteil aufzuheben;
- die streitige Entscheidung aufzuheben.

23. Das EUIPO beantragt,

- das Rechtsmittel zurückzuweisen;
- der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

24. Die Streithelferin im ersten Rechtszug beantragt,

- das Rechtsmittel zurückzuweisen;
- der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

#### **Zum Rechtsmittel**

25. Die Rechtsmittelführerin führt zwei Rechtsmittelgründe an, und zwar einen Verstoß gegen Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.

#### **Zum ersten Rechtsmittelgrund**

26. Der erste Rechtsmittelgrund besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Mit dem ersten Teil wird geltend gemacht, das Gericht habe die ihm unterbreiteten Tatsachen und Beweise verfälscht. Mit dem zweiten Teil wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, bestätigt zu haben, dass die Streithelferin im ersten Rechtszug einen hinreichenden Beweis für die Übertragung der älteren Marke auf einen neuen Inhaber erbracht habe.

#### **Zum ersten Teil: Verfälschung von Tatsachen und Beweismitteln**

##### **– Vorbringen der Parteien**

27. Mit dem ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, es habe die ihm unterbreiteten Tatsachen und Beweise verfälscht, insbesondere den von der Streithelferin im ersten Rechtszug am 9. April 2013 eingereichten Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift sowie die vom EUIPO in dessen Schreiben an diese Streithelferin vom 15. April 2013 formulierte Aufforderung.

28. Was den von der Streithelferin im ersten Rechtszug am 9. April 2013 eingereichten Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift anbelangt, ist die Rechtsmittelführerin der Ansicht, dass das Gericht zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass diese Streithelferin zu diesem Zeitpunkt einen Antrag auf Eintragung des Übergangs der älteren Marke gestellt habe, wobei sie sich nur im Formular geirrt habe. Das EUIPO habe den Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift und den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs jedoch unterschiedlich behandelt. So habe es den Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift, der sich überdies auf sämtliche 14 Marken von SMSC Europe bezogen habe, am 9. Juli 2013 zurückgewiesen und dem erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist am 14. Juni 2013 eingereichten Antrag auf Eintragung des Übergangs der älteren Marke stattgegeben.

29. Das Gericht habe das Schreiben des EUIPO an die Streithelferin im ersten Rechtszug vom 15. April 2013 verfälscht, als es festgestellt habe, das EUIPO habe sie in diesem Zusammenhang aufgefordert, *“das entsprechende Formblatt für den Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs auszufüllen”*. Ebenso falsch sei die Darstellung des Gerichts, das EUIPO habe dieser Streithelferin eine Frist gesetzt, *“um Beweise dafür vorzulegen, dass sie zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist, und um die Mängel in Bezug auf ihren Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zu beseitigen”*. Die Rechtsmittelführerin meint, das EUIPO habe diese Streithelferin lediglich darauf hingewiesen, die Inhaberin – und nicht der Name und die Anschrift des eingetragenen Inhabers – *“scheine”* sich geändert zu haben, und aufgefordert, eine *“Stellungnahme”* einzureichen.

30. Das EUIPO sei sich somit unsicher gewesen, wie der Antrag der Streithelferin im ersten Rechtszug auf Änderung des Namens und der Anschrift behandelt werden sollte, es habe beabsichtigt, deren Absichten zu klären. Das Gericht habe somit die vom EUIPO formulierte Aufforderung in unzulässiger Weise überinterpretiert.

31. Das EUIPO ist im Wesentlichen der Auffassung, dass das Gericht mit der Entscheidung, den Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift vom 9. April 2013 als *“Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs”* einzustufen, keinen Rechtsfehler begangen habe, da die Streithelferin im ersten Rechtszug mit ihrem Schreiben vom 14. Juni 2013 die vom EUIPO gerügten Mängel wirksam beseitigt habe. Somit sei der zur gleichen Zeit wie der Antrag vom 9. April 2013 eingereichte Widerspruch gemäß Art. 17 Abs. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Regel 31 Abs. 1 und 6 der Durchführungsverordnung fristgerecht im Sinne von Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 erhoben worden. Damit sei eine Verletzung des letztgenannten Artikels ausgeschlossen.

32. Die Streithelferin im ersten Rechtszug macht geltend, dass die Rechtsmittelführerin ausschließlich die Beurteilung des Sachverhalts und die Beweiswürdigung durch das Gericht beanstande, ohne dass eine Verfälschung der betreffenden Tatsachen oder Beweise nachgewiesen werde. Mit ihrem Rechtsmittel ziele die Rechtsmittelführerin im Ergebnis auf eine erneute Prüfung der beim Gericht eingereichten Klage. Im Übrigen wiederhole die Rechtsmittelführerin lediglich vor dem Gericht bereits geltend gemachte Angriffs- und Verteidigungsmittel. Aus all diesen Gründen sei der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unzulässig zurückzuweisen.

##### **– Würdigung durch den Gerichtshof**

33. Aus Art. 256 Abs. 1 Unterabs. 2 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union ergibt sich, dass das Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschränkt ist. Daher ist allein das Gericht für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung

zuständig. Die Würdigung dieser Tatsachen und der Beweismittel ist somit vorbehaltlich ihrer Verfälschung keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle durch den Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren unterliegt (vgl. u. a. Urteile vom 26. Juli 2017, Meica/EUIPO, C-182/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:600, Rn. 33, und vom [28. Februar 2018, mobile.de/EUIPO](#), C-418/16 P, EU:C:2018:128, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung).

34. Angesichts des Ausnahmecharakters einer Rüge der Verfälschung von Tatsachen und Beweismitteln muss ein Rechtsmittelführer nach diesen Bestimmungen sowie Art. 168 Abs. 1 Buchst. d und Art. 169 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs insbesondere genau angeben, welche Gesichtspunkte das Gericht verfälscht haben soll, und die Beurteilungsfehler darlegen, die das Gericht seines Erachtens zu dieser Verfälschung veranlasst haben. Eine solche Verfälschung muss sich aus den Akten offensichtlich ergeben, ohne dass eine neue Tatsachen- und Beweiswürdigung vorgenommen werden muss (vgl. u. a. Urteile vom 17. März 2016, Naazneen Investments/HABM, C-252/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:178, Rn. 69, vom [20. September 2017, The Tea Board/EUIPO](#), C-673/15 P bis C-676/15 P, EU:C:2017:702, Rn. 41, und vom [28. Februar 2018, mobile.de/EUIPO](#), C-418/16 P, EU:C:2018:128, Rn. 66 und die dort angeführte Rechtsprechung).

35. Der Gerichtshof hat auch entschieden, dass eine Verfälschung von Beweisen außerdem voraussetzt, dass das Gericht die Grenzen einer vernünftigen Beurteilung der Beweise offensichtlich überschritten hat. Für den Nachweis einer solchen Verfälschung genügt es also nicht, eine andere als die vom Gericht gewählte Auslegung der betreffenden Beweise vorzuschlagen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Oktober 2015, Kommission/ANKO, C-78/14 P, EU:C:2015:732, Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung).

36. Im vorliegenden Fall gibt die Rechtsmittelführerin zwar die Elemente, die das Gericht ihrer Meinung nach verfälscht hat, genau an, nämlich den von der Streithelferin im ersten Rechtszug am 9. April 2013 eingereichten Antrag auf Änderung des Namens und der Anschrift sowie die vom EUIPO in dessen Schreiben vom 15. April 2013 an diese Streithelferin formulierte Aufforderung.

37. Wie der Generalanwalt in [Nr. 35 seiner Schlussanträge](#) ausgeführt hat, gelingt es der Rechtsmittelführerin jedoch nicht, eine Verfälschung dieser Elemente nachzuweisen. Sie beschränkt sich nämlich auf die Erklärung, wie das Gericht diese Elemente hätte bewerten sollen, ohne jedoch genau die Prüfungsfehler darzutun, die das Gericht ihrer Auffassung nach zu dieser Verfälschung veranlasst haben. Die Rechtsmittelführerin legt somit ihre eigene Bewertung der dem Gericht bereits unterbreiteten Tatsachen und Beweise dar, ohne nachzuweisen, dass das Gericht die Grenzen einer vernünftigen Beurteilung

dieser Tatsachen und Beweise offensichtlich überschritten hat.

38. Was darüber hinaus speziell die Rüge der Rechtsmittelführerin betrifft, mit der sie eine vermeintliche Verfälschung des Antrags auf Änderung des Namens und der Anschrift geltend macht, ist festzustellen, dass sie sich darauf beschränkt, die bereits vor dem Gericht vorgebrachten Argumente erneut vorzutragen. Somit strebt sie unter dem Deckmantel einer solchen Verfälschung in Wirklichkeit eine erneute Prüfung der bereits vor dem Gericht vorgebrachten Argumente durch den Gerichtshof an.

39. Nach ständiger Rechtsprechung zielt aber ein Rechtsmittel, das sich darauf beschränkt, die bereits vor dem Gericht dargelegten Klagegründe und Argumente zu wiederholen oder wiederzugeben, ohne überhaupt eine Argumentation zu enthalten, die speziell der Bezeichnung des Rechtsfehlers dient, mit dem das angefochtene Urteil behaftet sein soll, in Wirklichkeit nur auf eine erneute Prüfung der beim Gericht eingereichten Klage ab, was nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt (Urteile vom 17. Juli 2014, Reber Holding/HABM, C-141/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2089, Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 17. März 2016, Naazneen Investments/HABM, C-252/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:178, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).

40. Nach alledem ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unzulässig zurückzuweisen.

**Zum zweiten Teil: fehlerhafte Beurteilung des Beweises für die Übertragung der älteren Marke auf einen neuen Inhaber**

– **Vorbringen der Parteien**

41. Die Rechtsmittelführerin macht im Wesentlichen geltend, das Gericht habe unzutreffend festgestellt, dass durch die Einreichung des Formblatts *“Recordal Application”* (Eintragungsantrag) der Beweis für die Übertragung der älteren Marke auf einen neuen Inhaber in hinreichender Weise erbracht worden sei. Ihrer Auffassung nach hätten die Regeln über die Beweisführung verlangt, dass die Streithelferin im ersten Rechtszug nachweise, dass der Rechtsübergang innerhalb der Widerspruchsfrist und nicht erst nach deren Ablauf vollzogen worden sei. Weder dem Eintragungsantrag noch sonstigen Unterlagen der Akte sei aber ein Beweis dafür zu entnehmen.

42. Das EUIPO nimmt zu diesem zweiten Teil nicht Stellung.

43 Die Streithelferin im ersten Rechtszug verweist auf Regel 31 Abs. 5 der Durchführungsverordnung, aus der hervorgehe, dass es als Beweis für den Rechtsübergang im Sinne von Art. 17 der Verordnung Nr. 207/2009 ausreiche, wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs vom eingetragenen Inhaber der älteren Marke und von seinem Rechtsnachfolger unterschrieben sei. Da dies vorliegend unstreitig der Fall sei, sei das Gericht auch nicht gehalten gewesen, Beweis darüber zu erheben, dass der Rechtsübergang tatsächlich innerhalb der Widerspruchsfrist erfolgt sei.

– **Würdigung durch den Gerichtshof**

44. Nach ständiger Rechtsprechung könnte eine Partei, wenn sie erstmals vor dem Gerichtshof ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel und Argumente vorbringen könnte, die sie vor dem Gericht nicht vorgebracht hat, den Gerichtshof, dessen Befugnisse im Rechtsmittelverfahren beschränkt sind, letztlich mit einem weiter reichenden Rechtsstreit befassen, als ihn das Gericht zu entscheiden hatte. Im Rahmen eines Rechtsmittels sind die Befugnisse des Gerichtshofs somit auf die Beurteilung der rechtlichen Entscheidung über das im ersten Rechtszug erörterte Vorbringen beschränkt (Urteil vom 19. Mai 2011, Union Investment Privatfonds/HABM, C-308/10 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:327, Rn. 31, und Beschluss vom 12. Juni 2014, Bimbo/HABM, C-285/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:1751, Rn. 16).

45. Im vorliegenden Fall ist jedoch festzustellen, dass das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zur Stützung ihres ersten Rechtsmittelgrundes zum fehlenden hinreichenden Beweis für eine innerhalb der Widerspruchsfrist erfolgte Übertragung der älteren Marke auf den neuen Inhaber in der beim Gericht eingereichten Klageschrift nicht enthalten ist. Somit ist der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als neues Angriffs- oder Verteidigungsmittel zu betrachten, durch das der vor dem Gericht verhandelte Streitgegenstand verändert wird.

46. Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist daher als unzulässig zurückzuweisen.

47. Nach alledem ist der erste Rechtsmittelgrund als unzulässig zurückzuweisen.

#### **Zum zweiten Rechtsmittelgrund**

##### **Vorbringen der Parteien**

48. Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund macht die Rechtsmittelführerin einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend, und zwar mit der Begründung, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nicht für jede Kategorie der Waren und Dienstleistungen eindeutig bestimmt gewesen seien, was die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beeinträchtigt habe.

49. Hierzu macht die Rechtsmittelführerin zunächst geltend, dass sich weder die Widerspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer zumindest summarisch mit der Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise befasst hätten. Daher sei es irrelevant, dass das Gericht in Rn. 48 des angefochtenen Urteils auf die *„funktionale Kontinuität zwischen der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer“* hingewiesen habe. Zudem habe Herr Bopp in seiner Beschwerde ausdrücklich geltend gemacht, dass es sich angesichts der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beim angesprochenen Publikum um Fachkreise mit überdurchschnittlich hoher Aufmerksamkeit handeln müsse. Damit habe sich die Beschwerdekammer jedoch nicht auseinandergesetzt. Der Verweis des Gerichts auf die pauschale und nicht begründete Bewertung der Widerspruchsabteilung sei daher unbehelflich.

50. Sodann macht die Rechtsmittelführerin geltend, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht

erfolgen könne, ohne dass vorher die relevanten Verkehrskreise und die Unterscheidungskraft der streitigen Zeichen für die einzelnen Waren und Dienstleistungen bestimmt worden seien. Dies gelte erst recht unter der in Rn. 67 des angefochtenen Urteils dargelegten Prämisse des Gerichts, dass die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen für ein Fachpublikum *„gering“* sei.

51. Schließlich macht die Rechtsmittelführerin geltend, dass entgegen der vom Gericht in Rn. 50 des angefochtenen Urteils vorgenommenen Beurteilung nicht ernsthaft davon ausgegangen werden könne, dass es sich bei bestimmten der in Rede stehenden Waren, wie etwa integrierten Schaltkreisen, Sendern für das Fernmeldewesen, codierten Magnetkarten oder Fernschaltern, um Waren und Dienstleistungen für ein allgemeines Publikum handele. Die Rechtsmittelführerin leitet daraus ab, dass die Widerspruchsabteilung die relevanten Verkehrskreise für die einzelnen Waren und Dienstleistungen nicht bestimmt habe, so dass sie auch die Unterscheidungskraft der einander gegenüberstehenden Marken nicht zutreffend habe bestimmen können.

52. Nach Ansicht des EUIPO ist dieser Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen. Wie das Gericht ist es der Auffassung, die Widerspruchsabteilung habe zu Recht festgestellt, dass die als identisch oder ähnlich betrachteten Waren und Dienstleistungen sich zum Teil an die breite Öffentlichkeit und zum Teil an Geschäftskunden mit speziellem Fachwissen richteten. Im Rahmen der funktionalen Kontinuität habe sich die Beschwerdekammer dann dieser nicht zu beanstandenden Einschätzung stillschweigend angeschlossen. Zudem habe das Gericht klargestellt, dass sich die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise durch die Widerspruchsabteilung auf jede der in Rede stehenden Kategorien von Waren und Dienstleistungen bezogen habe. Des Weiteren macht das EUIPO geltend, dass die Einschätzung des Grades der Aufmerksamkeit in Bezug auf jede der betreffenden Waren oder Dienstleistungen jedenfalls nichts am Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den hier in Rede stehenden Zeichen ändere.

53. Die Streithelferin im ersten Rechtszug ist der Ansicht, dass dieser Rechtsmittelgrund als unzulässig zurückzuweisen sei. Die Rechtsmittelführerin beschränke sich darauf, das bereits im ersten Rechtszug geltend gemachte Vorbringen zur Bestimmung der Verkehrskreise zu wiederholen, ohne anzugeben, welchen Rechtsfehler das Gericht begangen haben solle.

##### **Würdigung durch den Gerichtshof**

54. Soweit die Rechtsmittelführerin mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund in Wirklichkeit beabsichtigen sollte, die Beurteilung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Definition des maßgeblichen Publikums und die fehlende Prüfung ihres Vorbringens durch die Beschwerdekammer in Frage zu stellen, genügt der Hinweis, dass die Argumente eines Rechtsmittels, mit denen nicht das vom Gericht infolge eines Antrags auf

Aufhebung einer Entscheidung erlassene Urteil beanstandet wird, sondern die Entscheidung, deren Aufhebung vor dem Gericht beantragt wurde, nicht zulässig sind (vgl. u. a. Beschlüsse vom 11. September 2014, Think Schuhwerk/HABM, C-521/13 P, EU:C:2014:2222, Rn. 29, und vom 14. April 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:266, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).

55. Soweit die Rechtsmittelführerin mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund die auf dem Ergebnis der Widerspruchsabteilung basierende Schlussfolgerung des Gerichts hinsichtlich der Definition des maßgeblichen Publikums rügt, ergibt sich aus ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die Feststellungen zu den Merkmalen des relevanten Publikums und zu seiner Aufmerksamkeit oder seiner Einstellung in den Bereich der Tatsachenwürdigung fallen, die – sofern sie nicht verfälscht wird – keine der Kontrolle durch den Gerichtshof unterliegende Rechtsfrage ist (vgl. u. a. Beschluss vom 4. Februar 2016, Emsibeth/HABM, C-251/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:83, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

56. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin, die keine Tatsachenverfälschung geltend gemacht hat, sich mit ihrem Vorbringen hinsichtlich der Definition der maßgeblichen Verkehrskreise darauf beschränkt, die vom Gericht in den Rn. 48 bis 50 des angefochtenen Urteils bestätigte Tatsachenwürdigung des EUIPO in Frage zu stellen.

57. Jedenfalls ist festzustellen, dass das Gericht in den Rn. 50 und 70 des angefochtenen Urteils eine klare und unmissverständliche Antwort auf das Vorbringen der Rechtsmittelführerin gegeben hat, was die vermeintlich fehlende Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise für jede Kategorie von Waren und Dienstleistungen sowie die möglichen Auswirkungen dieses vermeintlichen Fehlers auf die Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken anbelangt.

58. Zum einen hat das Gericht nämlich in diesen Randnummern des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass die von der Beschwerdekammer bestätigte Analyse der Widerspruchsabteilung für jede dieser Kategorien unter Berücksichtigung der breiten Öffentlichkeit und des Fachpublikums durchgeführt worden sei. Zum anderen hat es in Rn. 70 des angefochtenen Urteils die Ansicht vertreten, dass die zwischen den in Rede stehenden Zeichen bestehenden Unterschiede selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit seitens des Fachpublikums nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

59. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs verlangt die Begründungspflicht von dem Gericht indessen, dass es die von ihm angestellten Überlegungen so klar und unmissverständlich mitteilt, dass die Betroffenen die Gründe für die getroffene Entscheidung erkennen können und der Gerichtshof seine gerichtliche Kontrollfunktion wahrnehmen kann (vgl. u. a. Beschlüsse vom 2. Juli 2014, Three-N-

Products Private/HABM, C-22/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2078, Rn. 28, und vom 1. Juni 2017, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO, C-50/17 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:415, Rn. 12). Somit kann dem Gericht keine unzureichende Begründung vorgeworfen werden.

60. Somit ist der zweite Rechtsmittelgrund als unzulässig und jedenfalls als unbegründet zurückzuweisen.

61. Nach alledem ist das Rechtsmittel in vollem Umfang zurückzuweisen.

#### **Kosten**

62. Nach Art. 184 Abs. 2 der Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel unbegründet ist. Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

63. Da die QuaMa Quality Management mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß den entsprechenden Anträgen des EUIPO und von Microchip Technology die durch das vorliegende Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.
2. Die QuaMa Quality Management GmbH trägt die Kosten.

Levits

Berger

Biltgen

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 25. Juli 2018.

Der Kanzler

Der Präsident der Zehnten Kammer

A. Calot Escobar

E. Levits

#### **OPINION OF ADVOCATE GENERAL**

##### **BOT**

delivered on 3 May 2018 (1)

Case C-139/17 P

QuaMa Quality Management GmbH

v

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)  
(Appeal — EU trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Regulation (EC) No 2868/95 — Notice of opposition filed by the proprietor of the earlier mark — Entitlement to file a notice of opposition — Registration procedure for the transfer of the earlier mark to a new proprietor — Appeal inadmissible in part and unfounded in part)

#### **I. Introduction**

1. The present case concerns an appeal lodged by the company QuaMa Quality Management GmbH ('the appellant') against the judgment of the General Court of the European Union of 17 January 2017, *QuaMa Quality Management v EUIPO — Microchip*



Technology (medialbo) (T-225/15, not published, ‘the judgment under appeal’, EU:T:2017:10), by which the General Court dismissed the action it had brought against the decision of the Fourth Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) of 19 February 2015 (2) relating to opposition proceedings between Microchip Technology, Inc. (‘the intervener’) and Mr Alexander Bopp.

2. The appellant raises two grounds of appeal, alleging, first, infringement of Article 41(1) of Regulation (EC) No 207/2009, (3) governing the filing of a notice of opposition to the registration of a mark and, secondly, infringement of Article 8(1)(b) of that regulation, laying down the conditions under which there is a likelihood of confusion between the marks at issue.

3. As requested by the Court, I will restrict my analysis in this Opinion to the first ground of appeal.

4. Whereas, on a preliminary analysis of the file, that ground of appeal appeared to raise a point of law concerning the intervener’s entitlement to file a notice of opposition (Article 41 of Regulation No 207/2009 and Rules 15 to 19 of Regulation (EC) No 2868/95 (4)) in the context of a transfer of the earlier mark to a new proprietor (Article 17 of Regulation No 207/2009 and Rule 31 of Regulation No 2868/95), it is apparent from a more detailed examination of that ground of appeal that the appellant has failed to demonstrate either that the facts and evidence submitted to the General Court were in any way distorted or that that court made an error of law vitiating the judgment under appeal.

5. In this Opinion, I therefore propose that the Court reject the first ground of appeal, alleging infringement of Article 41(1) of Regulation No 207/2009, as inadmissible in part and unfounded in part.

## **II. Background to the dispute and the procedure before the General Court**

6. The background to the present dispute is described in detail in the judgment under appeal, to which I would refer. (5) The facts essential to and necessary for an understanding of this Opinion may be summarised as follows.

7. In its action before the General Court, the appellant put forward two pleas in law.

8. In support of its first plea, the appellant argued that the opposition should be rejected as it was submitted after the period laid down in Article 41(1) of Regulation No 207/2009 had expired. At the time the notice of opposition was filed, SMSC Europe GmbH, not the intervener, was registered as the proprietor of the earlier mark. According to the appellant, given that the intervener, by the date of expiry of the opposition period, had submitted a request for a change of name and address only and not an application for registration of a transfer, it was not, therefore, entitled to file a notice of opposition pursuant to Article 17(7) and Article 41(1) of Regulation No 207/2009. In addition, the appellant asserted that EUIPO could not reclassify the request for a change of name and address as an application for registration of a transfer, as shown by the Opposition Division’s initial rejection of the first

application and the submission of a second application by the intervener.

9. The General Court rejected that plea.

10. The General Court recalled, in paragraphs 18 to 27 of the judgment under appeal, the principles on which opposition proceedings are based, as well as the conditions that must be met in order to submit an application for registration of a transfer. It concluded, in paragraph 29 of that judgment, by reference to Article 17(7) and Article 41(1) of Regulation No 207/2009, that successors in title who are not yet registered as proprietors but to whom the earlier mark has been transferred are entitled to file a notice of opposition, provided that EUIPO has received their application for registration of a transfer.

11. Taking the view that the intervener had indeed remedied the deficiencies in the application for transfer, submitted as a request for a change of name and address, and had submitted proof of its entitlement to file a notice of opposition within the period allowed by EUIPO, the General Court found, in paragraph 35 of the judgment under appeal, that the notice of opposition filed at the same time as the request for a change of name and address of the proprietor of the earlier mark had been submitted within the period prescribed in Article 41(1) of Regulation No 207/2009, in the light of the combined provisions of Article 17(7) of that regulation and Rule 31(1) and (6) of Regulation No 2868/95.

12. The General Court rejected the appellant’s argument that the request for a change of name and address should not have been reclassified as an application for registration of a transfer, taking the view, in paragraph 37 of the judgment under appeal, that EUIPO cannot attach importance only to the formal title of a request without taking its content into account. In that regard, the General Court, first of all observed, in paragraph 38 of the judgment under appeal, that it does not follow from any provision of Regulations No 207/2009 or No 2868/95 that the use of the correct form is an essential pre-condition for an application to be valid. Next, it stated, in paragraph 39 of the judgment under appeal, that it was clear from the intervener’s request for a change of name and address that the request related to a change of ownership of the earlier mark. Finally, the General Court considered, in paragraph 40 of the judgment under appeal, that the fact that the Opposition Division had registered the two applications under two different numbers had no bearing whatsoever on the finding that EUIPO was entitled to regard the request for a change of name and address, in the light of its clear content, as an application for registration of a transfer.

13. In the light of those findings, the General Court considered, in paragraph 41 of the judgment under appeal, that EUIPO had not erred in interpreting the request for a change of name and address as an application for registration of a transfer for the purpose of Article 17(7) of Regulation No 207/2009.

14. In paragraph 42 of the judgment under appeal, the General Court therefore held that the Board of Appeal

had been fully entitled to find that Article 41(1) of Regulation No 207/2009 had not been infringed in the case in the main proceedings, as the intervener was entitled to file a notice of opposition on 9 April 2013 and had done so within the prescribed period.

15. In support of its second plea, the appellant argued that the Board of Appeal of EUIPO infringed Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 by failing to carry out a proper assessment of the likelihood of confusion between the marks at issue.

16. The General Court rejected that plea after examining each of the appellant's claims concerning the definition of the relevant public, the comparison of the signs in question and the assessment of the likelihood of confusion between the marks at issue.

### **III. Procedure before the Court and forms of order sought**

17. By application lodged at the Court Registry on 17 March 2017, the appellant brought an appeal asking the Court to set aside the judgment under appeal, and, in disposing of the case, to annul the decision of the Fourth Board of Appeal of EUIPO of 19 February 2015. The appeal is based on two grounds, alleging infringement, first, of Article 41(1) of Regulation No 207/2009 and, secondly, of Article 8(1)(b) of that regulation.

18. EUIPO claims that the Court should dismiss the appeal, on the ground that it is unfounded in its entirety, and order the appellant to pay the costs.

19. The intervener also claims that the Court should dismiss the appeal, on the ground that it is inadmissible in its entirety, and order the appellant to pay the costs.

### **IV. Analysis of the first ground of appeal, alleging infringement by the General Court of Article 41(1) of Regulation No 207/2009**

20. By its first ground of appeal, the appellant criticises the General Court, in essence, for having considered that, in the light of the conditions established in Article 41(1) of Regulation No 207/2009, the intervener was in fact entitled to file a notice of opposition on 9 April 2013. More specifically, the appellant claims that the Court erred in proceeding on the basis of the premiss that the intervener had, on that date, submitted the correct application for registration of change of ownership of the mark and had merely used an incorrect form on that occasion.

21. That ground of appeal can be interpreted as being based on two heads of complaint.

22. In support of its first head of complaint, the appellant alleges that the General Court distorted the facts and evidence submitted to it, the request for a change of name and address submitted by the intervener on 9 April 2013 and EUIPO's request in its letter to the intervener of 15 April 2013 in particular.

23. In support of its second head of complaint, the appellant considers, in addition, that the General Court erred in stating that the submission of the form headed 'Recordal application' (application for registration) was sufficient proof that ownership of the earlier mark had been transferred to a new proprietor.

### **A. The first head of complaint: distortion of the facts and evidence submitted to the General Court**

#### **1. Arguments of the parties**

24. The appellant alleges that the General Court distorted the facts and evidence submitted to it, the request for a change of name and address submitted by the intervener on 9 April 2013 and EUIPO's request in its letter to the intervener of 15 April 2013 in particular.

25. As regards the request for a change of name and address submitted by the intervener on 9 April 2013, the appellant maintains that it could not be reclassified as an application for registration of a transfer as it was treated as a new application. EUIPO, according to the appellant, rejected the request for a change of name and address on 9 July 2013, which, moreover, concerned all 14 of SMSC Europe's trade marks, and granted the later application for registration of a transfer only after the period for filing a notice of opposition had expired, as is apparent from the content of EUIPO's letter to the intervener of 19 June 2013, in which EUIPO states that the application for registration of the transfer is dated 14 June 2013.

26. As regards EUIPO's letter to the intervener of 15 April 2013, (6) the appellant maintains that the General Court distorted that letter by considering that EUIPO had, in that context, asked the intervener to 'fill in the correct form for an application for registration of a transfer'. (7) The appellant therefore complains that the General Court incorrectly presented the facts of the main proceedings by asserting that EUIPO set a time limit by which the intervener was required to 'submit evidence of its entitlement to file a notice of opposition, and to remedy the deficiencies of its application for registration of a transfer'. (8) According to the appellant, EUIPO had, in fact, merely indicated to the intervener that it 'appeared' that the intent was to transfer ownership, not to change the name and address of the registered proprietor, and requested the intervener to submit 'observations' in that regard. The appellant maintains that EUIPO was therefore uncertain as to how the request for a change of name and address should be processed.

27. According to the appellant, the General Court therefore acted unlawfully by interpreting the requests made by EUIPO too broadly.

28. EUIPO and the intervener dispute those arguments in their entirety.

#### **2. My assessment**

29. I consider that the first ground of appeal is inadmissible, in view of the nature and extent of the Court of Justice's powers of judicial review in an appeal.

30. It has consistently been held that, under Article 256(1) TFEU and the first paragraph of Article 58 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, an appeal must be limited to points of law and may be based on grounds of lack of competence of the General Court, a breach of procedure before it and infringement of EU law by the General Court. Therefore, the General Court has, in principle, sole jurisdiction to find and appraise the facts, save where

the substantive inaccuracy of its findings is apparent from the documents submitted to it. In that case, the Court of Justice has jurisdiction under Article 256 TFEU solely to review the legal characterisation of those facts by the General Court and the legal conclusions it has drawn from them. (9)

31. Thus, the Court of Justice has no jurisdiction to establish the facts or, in principle, to examine the evidence which the General Court accepted in support of those facts. Provided that the evidence has been properly obtained and the general principles of law and the rules of procedure in relation to the burden of proof and the taking of evidence have been observed, it is for the General Court alone to assess the value which should be attached to the evidence produced to it. The appraisal of the facts does not therefore, save where the clear sense of the evidence has been distorted, constitute a point of law which is subject, as such, to review on appeal by the Court of Justice. (10)

32. When an appellant alleges that the General Court has distorted facts and evidence submitted to it, the Court can carry out a judicial review.

33. Distortion has occurred where the assessment of the facts and evidence appears to be manifestly incorrect and where the General Court has, according to the Court's case-law, 'manifestly exceed[ed] the limits of a reasonable assessment'. (11) In order to show that such distortion has occurred, the appellant must not therefore merely suggest a reading of the evidence different from that adopted by the General Court, but must specify the points allegedly distorted by the General Court and must show the errors of reasoning which, in its assessment, led the Court to distort those points. Lastly, such distortion must be obvious from the documents in the Court's file, without there being any need to carry out a new assessment of the facts and the evidence or obtain fresh evidence.

34. On the basis of those principles and that case-law, the first head of complaint is not, in my view, admissible.

35. Admittedly, the appellant specifies the points that, in its view, were distorted by the General Court, namely, the request for a change of name and address submitted by the intervener on 9 April 2013 and EUIPO's request in its letter to the intervener of 15 April 2013. Nonetheless, the appellant has failed to establish that that evidence was distorted, as the arguments it raises are not, in my view, sufficient to show that the General Court manifestly exceeded the limits of a reasonable assessment, as required by the Court's case-law.

36. As regards the appellant's arguments relating to an alleged distortion of the request for a change of name and address submitted by the intervener on 9 April 2013, it is clear that the appellant is in fact seeking a re-examination of its arguments before the General Court. The appellant merely repeats the arguments it made before the General Court with a view to obtaining a fresh assessment of the facts, which, as indicated above, falls outside the Court's jurisdiction. (12)

37. As regards the appellant's arguments relating to an alleged distortion of EUIPO's letter to the intervener of 15 April 2013, the appellant, in fact, focuses its criticism on the manner in which the General Court assessed the content of that letter and suggests a different reading to that adopted by the General Court. It thereby provides its own assessment of the facts and evidence before the General Court, but fails to show, to my mind, that that court's analysis is manifestly incorrect.

## **B. The second head of complaint: incorrect assessment of the evidence of the intervener's entitlement to file a notice of opposition**

### **1. Arguments of the parties**

38. In support of its second head of complaint, it is my understanding that the appellant disputes the General Court's analysis in paragraph 30 of the judgment under appeal.

39. In that paragraph, the General Court stated as follows:

'30. In the present case, it is not disputed that the intervener submitted its request [for a change of name and address] of 9 April 2013 to EUIPO along with its notice of opposition, which was filed within the period prescribed for that purpose. The information listed in Rule 31(1)(a) to (d) of Regulation No 2868/95, which must be included in an application for transfer, was contained in the notice of opposition and the request [for a change of name and address] of 9 April 2013. Only sufficient proof of transfer, in accordance with Rule 31(5) of Regulation No 2868/95 and Point 3.5 of Chapter 1 in Section 3 of Part E of the guidelines [concerning proceedings before EUIPO], (13) was lacking.' (14)

40. The appellant considers that it was incorrect to assert that the submission of the form headed 'Recordal application' (application for registration) was sufficient proof of transfer of the earlier mark to a new proprietor. In its view, the rules governing evidence required the intervener to show that the transfer had in fact been completed within the prescribed opposition period, not after that period had expired. By contrast, according to the application, neither the form headed 'Recordal application' (application for registration) nor any other evidence in the case file provides proof of that transfer having been completed.

41. EUIPO and the intervener dispute those arguments in their entirety.

### **2. My assessment**

42. In my view, the second head of complaint must be rejected as unfounded.

43. The head of complaint is based on a misreading of paragraph 30 of the judgment under appeal. In that paragraph, the General Court merely noted the facts which, as shown by the use of the expression 'it is not disputed' at the beginning of that paragraph, were established between the parties and not disputed by either party. When it observed that 'only sufficient proof of transfer, in accordance with Rule 31(5) of Regulation No 2868/95 and Point 3.5 of Chapter 1 in Section 3 of Part E of the EUIPO Guidelines, was

lacking', the General Court merely took note of the content of Rule 31(1) and (5) of Regulation No 2868/95 and the EUIPO Guidelines and in no way asserted that, by submitting the form headed 'Recordal application' (application for registration), the intervener had provided sufficient proof of transfer allegedly required by EUIPO. The question of whether the submission of such a form was sufficient proof of the intervener's entitlement to file a notice of opposition, for the purposes of those provisions, was not raised or discussed before the General Court.

44. Even if that point were to have been raised expressly before the General Court, I observe that the appellant does not dispute the fact that the information listed in Rule 31(a) to (d) of Regulation No 2868/95, which must be contained in an application for transfer, was already apparent from the notice of opposition and the request for a change of name and address submitted on 9 April 2013, as observed by the General Court in paragraph 30 of the judgment under appeal. Although, in its arguments, the appellant refers, in addition, to 'the taking of evidence', I note that nor does the appellant dispute the General Court's interpretation or application of Rule 31(1) and (5) of Regulation No 2868/95 and Point 3.5 of Chapter 1 in Section 3 of Part E of the EUIPO Guidelines, in particular Rule 31(5) of that regulation, which clearly states that the signing of the application for registration of a transfer by the registered proprietor of the earlier mark and by the successor in title constitutes sufficient proof of transfer for the purposes of Article 17 of Regulation No 207/2009. While the appellant thus attempts to explain the reasons for which the proof of transfer was, in its view, insufficient to demonstrate that the intervener was entitled to file a notice of opposition, it fails to identify any error of law that might vitiate the judgment under appeal.

45. In the light of the above, I therefore consider that the second head of complaint is unfounded.

46. In the light of all those considerations, I am of the view that the first ground of appeal, alleging infringement of Article 41(1) of Regulation No 207/2009, is therefore inadmissible in part and unfounded in part.

#### **V. Conclusion**

47. In the light of the foregoing considerations, I propose that the Court rule as follows:

The first ground of appeal is inadmissible in part and unfounded in part.

---

1 Original language: French.

2 Joined Cases R 1809/2014-4 and R 1680/2014-4.

3 Council Regulation of 26 February 2009 on the European Union trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1).

4 Commission Regulation of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (OJ 1995 L 303, p. 1).

5 See paragraphs 1 to 12 of the judgment under appeal.

6 The appellant refers to the letter of 14 April 2013. It appears from the facts in the main proceedings that that letter was sent on 15 April 2013.

7 The words used in paragraph 31 of the judgment under appeal.

8 The words used in paragraph 32 of the judgment under appeal.

9 Judgment of 19 April 2012, *Tomra Systems and Others v Commission* (C-549/10 P, EU:C:2012:221, paragraph 25 and the case-law cited).

10 Judgment of 19 April 2012, *Tomra Systems and Others v Commission* (C-549/10 P, EU:C:2012:221, paragraph 26 and the case-law cited).

11 Judgment of 19 December 2013, *Siemens and Others v Commission* (C-239/11 P, C-489/11 P and C-498/11 P, not published, EU:C:2013:866, paragraph 44).

12 See, inter alia, judgment of 7 January 2004, *Aalborg Portland and Others v Commission* (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P, EU:C:2004:6, paragraph 51 and the case-law cited).

13 'The EUIPO Guidelines'.

14 Emphasis added.