



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

28. Oktober 2015*

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Gemeinschaftsbildmarke Maccka — Nicht eingetragene ältere nationale Bildmarke Maccka — Relatives Eintragungshindernis — Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Anwendung des nationalen Rechts durch das HABM“

In der Rechtssache T-96/13

Rot Front OAO mit Sitz in Moskau (Russland), Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwältin B. Těrauda, dann Rechtsanwälte O. Spuhler und M. Geitz,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch D. Walicka als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Rakhat AO mit Sitz in Almaty (Kasachstan),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 28. November 2012 (Sache R 893/2012-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Rot Front OAO und der Rakhat AO

erlässt

DAS GERICHT (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kanninen, der Richterin I. Pelikánová und des Richters E. Buttigieg (Berichterstatter),

Kanzler: I. Dragan, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 22. Februar 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 31. Mai 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 2. August 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,
auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2015
folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 26. November 2010 meldete die Rakhat AO nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. L 78, S. 1) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
- 2 Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

Macka

- 3 Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 29 und 30 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 angemeldet:
 - Klasse 29: „Fruchtsnacks, Marmeladen, Konfitüren, kandierte Früchte, Gelees für Speisezwecke, Fruchtmark, Fruchtgelees, Früchtescheiben, insbesondere getrocknet oder kandiert, konservierte oder kandierte Früchte, Früchte in Alkohol, gebrannte Mandeln, gebrannte Nüsse, Krokant, Kokosflocken“;
 - Klasse 30: „Konfekt, Zuckerwaren, auch als Christbaumschmuck, Zuckermandeln, Speiseeis, Sorbets, Puffmais, Pudding, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Spirituosen, Süßwaren in Form von Pastillen, Marzipan, Mandelkonfekt, Süßwaren in Form von Geleefrüchten, Konfekt in Form von Fondant, Nusskonfekt, Bonbons, Karamellen, Schokolade, Kuvertüre, Schokolade in Blöcken, Tafeln oder Kugeln, insbesondere leicht schmelzende Schokolade, gefüllte Schokolade, Schokolade oder Pralinen in Verbindung mit Nüssen oder anderen Früchten, mit Likör oder mit Sirup; Karamell, Dragees, Kaugummi, nicht für medizinische Zwecke; Weingummi; Marshmallows; Süßholzsafte, Lakritz, Persipan, Nougat“.
- 4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 2011/019 vom 28. Januar 2011 veröffentlicht.
- 5 Am 14. April 2011 erhob die Klägerin, die Rot Front OAO, nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 3 genannten Waren.

- 6 Der Widerspruch war auf die nachstehend wiedergegebene nicht eingetragene, im geschäftlichen Verkehr für Süßwaren in Griechenland und Deutschland benutzte Bildmarke gestützt:



- 7 Mit ihm wurde das Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht.
- 8 Mit Entscheidung vom 12. April 2012 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück. Sie war der Ansicht, die Klägerin habe nicht bewiesen, dass sie gemäß deutschem Recht, nach dem die nicht eingetragene ältere Marke geschützt gewesen sei, das Recht erworben habe, die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen. Insbesondere lasse das im Vergleich zur Größe des deutschen Süßwarenmarkts relativ geringe Verkaufsvolumen der betreffenden Waren nicht den Schluss zu, dass die nicht eingetragene ältere Marke im Sinne von § 4 Nr. 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I, S. 3082, im Folgenden: Markengesetz) Verkehrsgeltung innerhalb der aus der deutschen Gesamtbevölkerung bestehenden beteiligten Verkehrskreise erworben habe.
- 9 Am 7. Mai 2012 legte die Klägerin beim HABM gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eine Beschwerde nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 ein.
- 10 Mit Entscheidung vom 28. November 2012 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) bestätigte die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung. Zunächst stellte sie fest, dass der Widerspruch, da die Klägerin für ihre nicht eingetragene ältere Marke in Griechenland keine Beweise für eine Benutzung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgelegt habe, unzulässig oder jedenfalls unbegründet sei, soweit dieses ältere Recht zur Stützung des Widerspruchs geltend gemacht worden sei. Sodann führte sie aus, die Klägerin müsse, um der Eintragung der angemeldeten Marke widersprechen zu können, beweisen, vor deren Eintragung einen Unterlassungsanspruch nach deutschem Recht erworben zu haben, wo die nicht eingetragene ältere Marke ebenfalls benutzt worden sei. Insoweit habe sie nach § 4 Nr. 2 des Markengesetzes beweisen müssen, dass diese Marke von einem wesentlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise als der Klägerin gehörend erkannt werde. Wie die Widerspruchsabteilung stellte auch die Beschwerdekammer fest, angesichts der betreffenden Waren – Alltagskonsumgüter, die von der breiten Öffentlichkeit gekauft würden – setzten sich die beteiligten Verkehrskreise aus der deutschen Gesamtbevölkerung zusammen. Aus der Tatsache, dass die Marke aus kyrillischen Schriftzeichen bestehe oder dass die betreffenden Waren in Deutschland in Geschäften vertrieben würden, deren Besucher hauptsächlich russischsprachige Verbraucher seien, lasse sich nicht schließen, dass die beteiligten Verkehrskreise ausschließlich aus diesen russischsprachigen Verbrauchern bestünden. Schließlich sei es, selbst wenn die von der Klägerin vorgelegten Beweise zum Verkaufsvolumen der Süßigkeit unter der älteren Marke zugelassen würden,

jedenfalls mangels weiterer Informationen nicht möglich, die Intensität dieser Verkäufe zu schätzen, um die Wirkung der Marke auf die beteiligten deutschen Verkehrskreise zu ermitteln. Somit habe die Klägerin nicht bewiesen, dass die nicht eingetragene ältere Marke im Sinne des deutschen Rechts von einem wesentlichen Teil dieser Verkehrskreise als ihr gehörende Marke erkannt werde, und sie habe damit eine der Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht erfüllt, nämlich den aufgrund dieser Marke und nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats erfolgten Erwerb des Rechts, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Anträge der Parteien

- 11 Die Klägerin beantragt,
 - die angefochtene Entscheidung für nichtig zu erklären;
 - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 12 Das HABM beantragt,
 - die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit

- 13 In der Klagebeantwortung hat das HABM die Zulässigkeit einiger Anlagen zur Klageschrift, die erstmals beim Gericht vorgelegt worden seien, und einiger Verweise in der Klageschrift auf die nationale Rechtsprechung und Literatur, die neue Tatsachen darstellten, in Abrede gestellt.
- 14 Auf eine schriftliche Frage des Gerichts und eine in der mündlichen Verhandlung gestellte Frage hin hat das HABM einen Teil seiner Einwände gegen die Zulässigkeit der erstmals beim Gericht geltend gemachten nationalen Gerichtsentscheidungen und der dort erstmals angeführten Literatur sowie der Verweise der Klägerin hierauf zurückgenommen.
- 15 Hierzu ist jedenfalls festzuhalten, dass die Klägerin, auch wenn sie einige Entscheidungen nationaler Gerichte und die Literatur erstmals beim Gericht geltend macht, berechtigt ist, sich darauf zu berufen, da es sich um Unterlagen und Argumente zur nationalen Gesetzgebung und zur Rechtsprechungspraxis der nationalen Gerichte handelt. Nach der Rechtsprechung sind nämlich weder die Parteien noch das Gericht selbst daran gehindert, in ihre Auslegung des nationalen Rechts, auf das das Unionsrecht, wie im vorliegenden Fall, verweist (siehe unten, Rn. 19), Elemente einzubeziehen, die sich aus der nationalen Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Literatur ergeben, da es nicht darum geht, der Beschwerdekammer vorzuwerfen, sie habe in einem bestimmten nationalen Urteil genannte Tatsachen außer Betracht gelassen, sondern darum, Rechtsprechung oder Literatur zur Untermauerung der Rüge, dass sie eine Vorschrift des nationalen Rechts fehlerhaft angewandt habe, heranzuziehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Johnson's Veterinary Products [VITACOAT], T-277/04, Slg. EU:T:2006:202, Rn. 70 und 71).
- 16 Es bleibt einzig die Frage nach der Zulässigkeit der Unterlagen in Anlage A.5 zur Klageschrift. Die Klägerin hält diese Unterlagen für zulässig, da sie im Verhältnis zu den beim HABM bereits vorgelegten Unterlagen keine neuen Argumente enthielten.

- 17 Die Unterlagen in Anlage A.5 zur Klageschrift bestehen aus einem auf der Website „www.dw.de“ veröffentlichten russischsprachigen Artikel, samt englischsprachiger Übersetzung, mit dem Titel „Russische Supermärkte in Deutschland: Für einen Samowar – nicht nach Tula“. Entgegen der Behauptung der Klägerin handelt es sich bei diesem erstmals beim Gericht eingereichten Artikel um eine neue Tatsache zur Stützung der bereits vor dem HABM vorgetragenen Argumente, und er kann im Rahmen der vorliegenden Klage nicht berücksichtigt werden. Denn die Klage beim Gericht ist auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet, so dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Unterlagen den Sachverhalt zu überprüfen. Somit sind die Dokumente in Anlage A.5 zur Klageschrift zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden braucht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, Slg, EU:T:2005:420, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Zur Begründetheit

- 18 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 durch eine fehlerhafte Auslegung von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes durch die Beschwerdekammer geltend; nach dieser Vorschrift beansprucht die Klägerin Markenschutz ihrer nicht eingetragenen älteren Marke, soweit sie in Deutschland benutzt worden sei. Hingegen stellt die Klägerin die Feststellung der Beschwerdekammer nicht in Frage, wonach der Widerspruch nicht begründet war, soweit er auf ein in Griechenland benutztes älteres Recht gestützt war.
- 19 Nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erworben wurden und dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg/HABM – Peek & Cloppenburg [Peek & Cloppenburg], T-507/11, EU:T:2013:198, Rn. 18 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. entsprechend auch Urteil vom 9. Dezember 2010, Tresplain Investments/HABM – Hoo Hing [Golden Elephant Brand], T-303/08, Slg, EU:T:2010:505, Rn. 89 und 90).
- 20 Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Erfüllt eine Marke eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt einem Widerspruch, der auf eine nicht eingetragene Marke oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichnungsrechte im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt wird, somit der Erfolg versagt (Urteil vom 30. Juni 2009, Danjaq/HABM – Mission Productions [Dr. No], T-435/05, Slg, EU:T:2009:226, Rn. 35).
- 21 Im Fall der nicht eingetragenen älteren Marke – soweit sie in Deutschland benutzt wurde – hat die Beschwerdekammer ihre Prüfung des Widerspruchs mit der Frage begonnen, ob die Klägerin vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke nach dem in diesem Fall geltenden deutschen Recht das Recht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 erworben hatte, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.
- 22 Die Klägerin ist der Ansicht, § 4 Nr. 2 des Markengesetzes ermögliche den Erwerb der Rechte an einer Marke durch Benutzung, die dazu führe, dass die beteiligten Verkehrskreise, nämlich die Empfänger der betreffenden Waren, das Zeichen als dem Inhaber gehörend erkennen würden. Die Beschwerdekammer habe diese Vorschrift hier fehlerhaft ausgelegt und deshalb Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 falsch angewandt, da sie bei der Bewertung der Verkehrsgeltung der älteren Marke innerhalb der beteiligten Verkehrskreise von der deutschen Gesamtbevölkerung ausgegangen

sei, während das deutsche Recht unter bestimmten Bedingungen eine Begrenzung der beteiligten Verkehrskreise unter alleiniger Berücksichtigung derjenigen Verbraucher, die eine bestimmte Fremdsprache beherrschten, oder aufgrund der Vertriebswege der von der fraglichen Marke erfassten Waren zulasse. Im vorliegenden Fall seien die Bedingungen für eine Begrenzung der beteiligten Verkehrskreise auf russischsprachige Verbraucher in Deutschland erfüllt. Die Klägerin stützt ihre Auslegung des deutschen Rechts auf mehrere Urteile der höchsten deutschen Gerichte, einen Auszug aus einem Kommentar zum Markengesetz und ein Urteil des schweizerischen Bundesgerichts.

- 23 Das HABM schließt sich der Bewertung durch die Beschwerdekammer an und ist der Ansicht, die Klägerin sei der ihr obliegenden Pflicht nicht nachgekommen, den Nachweis zu führen, dass die ältere Marke – wie von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes gefordert – innerhalb eines wesentlichen Teils der deutschen Verkehrskreise Verkehrsgeltung erworben habe, so dass sie der Eintragung der angemeldeten Marke nicht mit Erfolg widersprechen könne. Im Hinblick auf die von der Klägerin vor der Beschwerdekammer zum Inhalt des deutschen Rechts vorgelegten Elemente rechtfertige weder die Tatsache, dass die von der älteren Marke erfassten Waren nur in einigen, sich hauptsächlich an in Deutschland lebende Russen richtenden spezialisierten Geschäften vertrieben worden seien, noch der Gebrauch kyrillischer Schriftzeichen in der älteren Marke eine Begrenzung der beteiligten Verkehrskreise nur auf russischsprachige Verbraucher.
- 24 Dazu ist festzustellen, dass die Prüfung, inwieweit ein in einem Mitgliedstaat geschütztes Kennzeichen das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, anhand des anwendbaren nationalen Rechts zu erfolgen hat (vgl. Urteil vom 10. Juli 2014, Peek & Cloppenburg/HABM, C-325/13 P und C-326/13 P, EU:C:2014:2059, Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung). Zu diesem Zweck sind insbesondere die angeführte innerstaatliche Regelung und die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen (Urteil vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Slg, EU:C:2011:189, Rn. 190) sowie die Stellungnahmen der Literatur zu berücksichtigen (vgl. entsprechend Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, Slg, EU:C:2011:452, Rn. 53).
- 25 Das im vorliegenden Fall anzuwendende deutsche Recht regelt in § 4 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 des Markengesetzes das Recht des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.
- 26 § 4 des Markengesetzes lautet:
- „Der Markenschutz entsteht ...
2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, ...
- ...“
- 27 Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 des Markengesetzes ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen, z. B. eine Gemeinschaftsmarke, zu benutzen, wenn die Gefahr von Verwechslungen mit der geschützten Marke besteht.
- 28 Die Parteien sind sich darin einig, dass nach § 4 Nr. 2 des Markengesetzes ein Recht an einer nicht eingetragenen Marke durch Benutzung nur dann entstehen kann, wenn die Benutzung dazu führt, dass die Marke innerhalb eines wesentlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erwirbt. Hingegen sind sich die Parteien uneinig über die Definition der für die Beurteilung dieser Verkehrsgeltung zugrunde zu legenden beteiligten Verkehrskreise im Sinne von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes.

- 29 Dazu ist erstens festzustellen, dass die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen hat, als sie das Argument der Klägerin, die hier zu berücksichtigenden beteiligten Verkehrskreise seien ausschließlich auf russische oder russischsprachige Verbraucher in Deutschland zu begrenzen, weil die von der älteren Marke erfassten Waren nur in speziell an diese Zielgruppe gerichteten Geschäften vertrieben würden, unter Verweis auf die Rechtsprechung des Gerichts zu der Verordnung Nr. 207/2009 zurückgewiesen hat. Wie oben in Rn. 24 ausgeführt, hat die Prüfung, inwieweit die in einem Mitgliedstaat geschützte nicht eingetragene ältere Marke ihrem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, anhand der im nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem das geltend gemachte Zeichen benutzt wurde, hier also im deutschen Recht einschließlich der nationalen Rechtsprechung und Literatur, festgelegten Kriterien zu erfolgen und nicht anhand der Rechtsprechung des Gerichts zur Anwendung der Verordnung Nr. 207/2009.
- 30 Was zweitens die Prüfung des nationalen Rechts betrifft, nach dem die Klägerin das Recht erworben haben will, aufgrund ihrer nicht eingetragenen Marke der Eintragung der angemeldeten Marke zu widersprechen – nämlich § 4 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 des Markengesetzes –, geht aus der Rechtsprechung zwar hervor, dass der Widersprechende belegen muss, dass das zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachte ältere Kennzeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des betreffenden Mitgliedstaats fällt und es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Urteil Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, oben in Rn. 24 angeführt, EU:C:2011:189, Rn. 190). Nach dieser Regel obliegt es dem Widersprechenden nicht nur, vor dem HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt (vgl. entsprechend Urteil Edwin/HABM, oben in Rn. 24 angeführt, EU:C:2011:452, Rn. 50).
- 31 Aus der Rechtsprechung geht indessen ebenfalls hervor, dass das HABM, wenn es Veranlassung haben kann, das nationale Recht des Mitgliedstaats zu berücksichtigen, in dem die ältere Marke geschützt ist, auf die der Widerspruch gestützt wird, sich von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren muss, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des fraglichen Eintragungshindernisses erforderlich sind. Hierfür hat es neben den von den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens ausdrücklich vorgetragene Tatsachen auch offenkundige Tatsachen zu berücksichtigen, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können (vgl. Urteil vom 20. April 2005, Atomic Austria/HABM – Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil [ATOMIC BLITZ], T-318/03, Slg, EU:T:2005:136, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. entsprechend auch Urteil vom 13. September 2012, National Lottery Commission/HABM – Mediatek Italia und De Gregorio [Darstellung einer Hand], T-404/10, EU:T:2012:423, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung, insoweit bestätigt durch das Urteil vom 27. März 2014, HABM/National Lottery Commission, C-530/12 P, Slg, EU:C:2014:186, Rn. 45). Diese Verpflichtung, sich von Amts wegen über das nationale Recht zu informieren, obliegt dem HABM gegebenenfalls dann, wenn es bereits über Angaben zum nationalen Recht verfügt, sei es in Form eines Vorbringens zu dessen Inhalt oder in Form von Unterlagen, die in die Erörterung eingebracht worden sind und deren Beweiskraft geltend gemacht wurde (Urteil vom 20. März 2013, El Corte Inglés/HABM – Chez Gerard [CLUB GOURMET], T-571/11, Slg, EU:T:2013:145, Rn. 41).
- 32 Die Richtlinien für die vom HABM durchgeführte Prüfung, auf die es sich in der mündlichen Verhandlung berufen hat, übernehmen diese Verpflichtung im Wesentlichen und erwähnen – unter Verweis auf das oben in Rn. 31 angeführte Urteil HABM/National Lottery Commission (EU:C:2014:186) – seine Befugnis, auf jegliche von ihm als angemessen erachtete Art und Weise den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Widersprechenden geltend gemachten Rechtsvorschriften zu prüfen (Richtlinien für die vom Harmonisierungsamt durchgeführte Prüfung, Teil C, Kapitel 4, Abschnitt 4.1). In der mündlichen Verhandlung hat das HABM betont, diese Prüfungsbefugnis beschränke sich auf die Gewährleistung der korrekten Anwendung der vom

Widersprechenden geltend gemachten Rechtsvorschriften, ohne ihn von der Beweislast zu befreien. Auch könne diese Prüfungsbefugnis nicht dazu führen, die Pflicht zur Nennung der in der Sache einschlägigen Rechtsvorschriften vom Widersprechenden auf das HABM zu übertragen.

- 33 Dazu ist zum einen anzumerken, dass im vorliegenden Fall die Klägerin die anzuwendenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften und deren Inhalt angeführt hat. Ebenso hat sie, wie aus Rn. 11 dritter Gedankenstrich der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, vor dem HABM vorgetragen, die für die Beurteilung der Verkehrsgeltung der nicht eingetragenen älteren Marke maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise im Sinne von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes setzten sich aus in Deutschland wohnenden russischsprachigen Verbrauchern zusammen, da die ältere Marke aus kyrillischen Schriftzeichen bestehe und die von dieser Marke erfassten Waren in Geschäften vertrieben würden, deren Kundschaft überwiegend aus russischsprachigen Verbrauchern bestehe.
- 34 Zum anderen war die Definition der beteiligten Verkehrskreise entscheidungserheblich. Während nämlich die Klägerin die Feststellung der Beschwerdekammer, die ältere Marke habe innerhalb der Verkehrskreise im weiten Sinne, also bei sämtlichen deutschen Durchschnittsverbrauchern, keine Verkehrsgeltung erworben, nicht in Frage gestellt hat, scheint es nicht ausgeschlossen, dass eine solche Verkehrsgeltung erworben wurde, sofern die beteiligten Verkehrskreise im Sinne von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes entsprechend dem Vorbringen der Klägerin als ausschließlich aus russischsprachigen Verbrauchern in Deutschland bestehend definiert werden müssten.
- 35 Unter diesen Umständen hätte das HABM angesichts der oben in Rn. 31 angeführten Rechtsprechung alle ihm im Rahmen seiner Prüfungsbefugnis zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen müssen, um sich im Licht der von der Klägerin vorgetragenen Argumente über das anzuwendende nationale Recht zu informieren und gründlichere Nachforschungen zu Inhalt und Tragweite der geltend gemachten nationalen Rechtsvorschriften anzustellen, entweder von Amts wegen oder durch eine Aufforderung an die Klägerin, ihr Vorbringen zur Definition der beteiligten Verkehrskreise im Sinne von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes zu untermauern (vgl. zu diesem letzten Punkt Schlussanträge des Generalanwalts Bot in der Rechtssache HABM/National Lottery Commission, C-530/12 P, Slg, EU:C:2013:782, Rn. 66 und 87).
- 36 Weder der angefochtenen Entscheidung noch den dem Gericht übermittelten Akten des Verfahrens vor dem HABM lässt sich indessen entnehmen, dass das HABM im Licht der von der Klägerin vorgetragenen Argumente entweder von Amts wegen oder durch eine Aufforderung an die Klägerin, ihr Vorbringen zur Definition der beteiligten Verkehrskreise im Sinne von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes zu untermauern, gründlichere Nachforschungen zu Inhalt und Tragweite der geltend gemachten nationalen Rechtsvorschriften angestellt hätte, was das HABM in der mündlichen Verhandlung auch eingeräumt hat.
- 37 Eine solche von der Beschwerdekammer durchgeführte Untersuchung zum deutschen Recht hätte es ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglicht, über die Angaben zu verfügen, die von der Klägerin erstmals vor dem Gericht vorgetragen wurden und von denen einige dem ersten Anschein nach für die Prüfung ihres Vorbringens zur Definition der beteiligten Verkehrskreise im Sinne von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes nicht ganz unerheblich sind. Dies gilt insbesondere für die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in der anerkannt worden ist, dass die beteiligten Verkehrskreise unter bestimmten Umständen selbst bei Waren des Massenkonsums enger definiert werden könnten, und zwar im Hinblick auf die Zweckbestimmung und die Absatzmöglichkeiten der einzelnen Ware (BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368 [amtlicher Leitsatz] – Sunpearl II) oder im Hinblick auf Käufer der betreffenden Waren und Interessenten, von denen einige bestimmte Waren ablehnen oder sie missbilligen könnten (BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen). Ebenso geht aus dem Urteil *Берёзка* des Bundespatentgerichts (28 W [pat] 40/10) hervor, dass sich unter bestimmten Bedingungen die beteiligten Verkehrskreise für Waren wie hier der Klassen 29 und 30, insbesondere wegen der Aufmachung der Waren bzw. deren Verpackung und Kennzeichnung in kyrillischer Schrift, auf Verbraucher beschränken können, die russische Sprachkenntnisse besitzen.

- 38 Unter diesen Umständen lässt sich nicht ausschließen, dass der Aufklärungsmangel der Beschwerdekammer entscheidenden Einfluss auf die von ihr vorgenommene Auslegung von § 4 Nr. 2 des Markengesetzes hatte.
- 39 Folglich ist dem einzigen Klagegrund stattzugeben und die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Nach Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 hat das HABM die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichts ergeben. Insbesondere muss das HABM von seiner Ermittlungsbefugnis im Hinblick auf das deutsche Recht Gebrauch machen und dann entscheiden, ob dieses die Klägerin im Sinne von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dazu berechtigt, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Kosten

- 40 Gemäß Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM unterlegen ist, ist es gemäß dem Antrag der Klägerin zur Tragung seiner eigenen Kosten sowie der Kosten der Klägerin zu verurteilen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 28. November 2012 (Sache R 893/2012-2) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten sowie die der Rot Front OAO.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 28. Oktober 2015.

Unterschriften