



## Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN  
ELEANOR SHARPSTON  
vom 23. November 2017<sup>1</sup>

### Rechtssache C-418/16 P

**mobile.de GmbH**, vormals mobile.international GmbH,  
**gegen**  
**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**,  
andere Partei des Verfahrens:

### Rezon OOD

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Entscheidungen der Beschwerdekammern, mit denen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung aufgehoben und die Sachen nach Art. 64 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen werden –  
Etwaisiges Ermessen der Nichtigkeitsabteilung, unter solchen Umständen verspätet vorgelegte Beweismittel nach Art. 76 Abs. 2 zu berücksichtigen“

1. Mit dem vorliegenden Marken-Rechtsmittel wendet sich mobile.de gegen das Urteil des Gerichts vom 12. Mai 2016, mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de)<sup>2</sup>. In diesem Verfahren griff mobile.de zwei Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (im Folgenden: EUIPO oder Amt) an<sup>3</sup>. Das Gericht wies die Klage von mobile.de vollumfänglich ab. mobile.de stützt sein Rechtsmittel gegen dieses Urteil auf sechs Rechtsmittelgründe.

2. In Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke<sup>4</sup> verfügen die Dienststellen des EUIPO nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs bei der Berücksichtigung von Beweismitteln, die nach Ablauf der gesetzten Fristen eingereicht werden, über ein Ermessen<sup>5</sup>. Der sechste Rechtsmittelgrund bezieht sich insbesondere auf die Auslegung der Art. 64 und 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 im Hinblick auf die Ausübung dieses Ermessens in einer Situation, in der die Beschwerdekammer das Verfahren an die Fachabteilung des EUIPO zurückverweist. Dieser Punkt wirft eine neue Rechtsfrage auf, und der Gerichtshof hat, beschränkt auf dieses Thema, um Schlussanträge gebeten.

<sup>1</sup> Originalsprache: Englisch.

<sup>2</sup> Verbundene Rechtssachen T-322/14 und T-325/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:297 (im Folgenden: angefochtenes Urteil). Die mobile.international GmbH hat ihre Firma nach Ergehen dieses Urteils in mobile.de GmbH geändert.

<sup>3</sup> Die Entscheidungen waren auf den 9. Januar 2014 und den 13. Februar 2014 datiert.

<sup>4</sup> Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 (ABl. 2009, L 78, S. 1). Diese Verordnung wurde mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2017 durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) aufgehoben und ersetzt. Die neue Verordnung kodifiziert die Verordnung Nr. 207/2009, und die fraglichen Bestimmungen sind in der Verordnung 2017/1001 unverändert.

<sup>5</sup> Urteil vom 13. März 2007, HABM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, Rn. 42). Vgl. aus jüngerer Zeit Urteil vom 18. Juli 2013, New Yorker SHK Jeans/HABM (C-621/11 P, EU:C:2013:484, Rn. 28 und 30). Generalanwalt Szpunar gibt in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache HABM/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, Nrn. 39 bis 53) hilfreiche Erläuterungen zur Entwicklung dieser Rechtsprechung.

## Unionsrecht

### *Verordnung Nr. 207/2009*

3. Nach dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 ist „[d]er Schutz der Unionsmarke sowie jeder eingetragenen älteren Marke, die ihr entgegensteht, ... nur insoweit berechtigt, als diese Marken tatsächlich benutzt werden“.

4. Art. 53 ist mit „Relative Nichtigkeitsgründe“ überschrieben. Gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. a ist eine Unionsmarke für nichtig zu erklären, wenn eine ältere Marke – u. a. eine in einem Mitgliedstaat eingetragene Marke<sup>6</sup> – besteht und die in Art. 8 Abs. 1 und 5 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. In der in Rede stehenden Rechtssache ist Art. 8 Abs. 1 Buchst. b unmittelbar anwendbar. Diese Bestimmung gilt, „wenn wegen [der] Identität oder Ähnlichkeit [der angemeldeten Marke] 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“.

5. Art. 57 bestimmt:

„(1) Bei der Prüfung des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen.

(2) Auf Verlangen des Inhabers der Unionsmarke hat der Inhaber einer älteren Unionsmarke, der am Nichtigkeitsverfahren beteiligt ist, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit die ältere Unionsmarke in der [Europäischen] Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Antrags beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. War die ältere Unionsmarke am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung der Unionsmarke bereits mindestens fünf Jahre eingetragen, so hat der Inhaber der älteren Unionsmarke auch den Nachweis zu erbringen, dass die in Artikel 42 Absatz 2 genannten Bedingungen an diesem Tage erfüllt waren. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zurückgewiesen. Ist die ältere Unionsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit nur für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Union die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.

...“<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Der Begriff „ältere Marke“ wird in Art. 8 Abs. 2 definiert. Die Liste solcher Marken in dieser Bestimmung umfasst auch eine nationale Marke wie die im streitigen Verfahren (vgl. unten, Nr. 14) (Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii).

<sup>7</sup> Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 gilt für Widerspruchsverfahren, bei denen der Inhaber einer älteren Marke den Anmelder einer Unionsmarke an der Eintragung der streitigen Marke hindern möchte. Art. 42 Abs. 2 bestimmt die Regeln für die Prüfung eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Marke. Er entspricht der Funktion nach Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (oben in Nr. 5 angeführt).

6. Titel VII der Verordnung ist mit „Beschwerdeverfahren“ überschrieben. Die verschiedenen Entscheidungen des EUIPO, einschließlich die der Nichtigkeitsabteilungen, sind gemäß Art. 58 Abs. 1 mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdekammer hat nach Art. 63 Abs. 2 bei der Prüfung der Beschwerde „die Beteiligten so oft wie erforderlich [aufzufordern], innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen“.

7. Art. 64 („Entscheidung über die Beschwerde“) bestimmt:

„(1) Nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zurück.

(2) Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Dienststelle zurück, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist diese Dienststelle durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

...“

8. Art. 76 steht unter Titel IX („Verfahrensvorschriften“) der Verordnung. In Art. 76 werden die Regeln für die Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen bestimmt. Nach Art. 76 Abs. 2 braucht „[d]as Amt ... Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen“.

### ***Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission***

9. Die Verordnung (EG) Nr. 2868/95<sup>8</sup> legt die Durchführungsbestimmungen für die Verordnung Nr. 207/2009 fest. Ziel der Durchführungsbestimmungen ist es, den „reibunglosen und effizienten Ablauf der Markenverfahren vor dem Amt“<sup>9</sup> sicherzustellen.

10. In Fällen, in denen der Anmelder einer Unionsmarke vom Inhaber der älteren Marke nach Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 verlangt, den Nachweis einer ernsthaften Benutzung zu erbringen, bestimmt Regel 22 Abs. 2 der Durchführungsverordnung, dass das Amt den Widersprechenden auffordert, die Beweismittel innerhalb einer bestimmten Frist vorzulegen. Wenn die Beweismittel nicht fristgerecht vorgelegt werden, hat das Amt den Widerspruch zurückzuweisen<sup>10</sup>.

11. In Regel 40 Abs. 6 heißt es: „Hat der Antragsteller [auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit] gemäß [Artikel 57 Absatz 2 oder 3 der Verordnung] den Nachweis der Benutzung oder den Nachweis zu erbringen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, setzt das Amt dem Antragsteller eine Frist, innerhalb der er den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke zu führen hat. Wird der Nachweis nicht innerhalb der gesetzten Frist geführt, wird der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit zurückgewiesen. Regel 22 Absätze 2, 3 und 4 gilt entsprechend.“

<sup>8</sup> Verordnung vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) (im Folgenden: Durchführungsverordnung). Diese Verordnung ist mehrmals geändert worden. Die konsolidierte Fassung von 2009 umfasst die Änderungen durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABl. 2005, L 172, S. 4). Diese Fassung galt zum maßgeblichen Zeitpunkt. Die Durchführungsverordnung wurde durch die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 der Kommission vom 18. Mai 2017 zur Ergänzung der Verordnung Nr. 207/2009 und zur Aufhebung der Verordnung Nr. 2868/95 und der Verordnung Nr. 216/96 (ABl. 2017, L 205, S. 1) aufgehoben und ersetzt.

<sup>9</sup> Erwägungsgründe 5 und 6 der Durchführungsverordnung.

<sup>10</sup> Die Bestimmungen für Widerspruchsverfahren in Art. 42 Abs. 2 gelten für Nichtigkeitsverfahren entsprechend.

## Vorgeschichte des Rechtsstreits

12. Am 17. November 2008 legte mobile.de beim EUIPO zwei Anmeldungen vor. Eine davon war die Anmeldung der unten wiedergegebenen Bildmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42 des Nizzaer Abkommens über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Nizza-Klassifikation)<sup>11</sup>. Die Marke wurde am 26. Januar 2010 eingetragen.



13. Die zweite Anmeldung galt der Wortmarke „mobile.de“ für Waren und Dienstleistungen der gleichen Klassen wie für die Bildmarke. Die Marke wurde am 29. September 2010 eingetragen.

14. Am 18. Januar 2011 stellte die Rezon OOD zwei Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit gegen die beiden von mobile.de eingetragenen Unionsmarken. Rezon stützte sich auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009. Die Anträge von Rezon beruhten auf der in Bulgarien für Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 42 der Nizza-Klassifikation eingetragenen Bildmarke (im Folgenden: ältere Marke)<sup>12</sup>.



15. Die Anträge von Rezon bezogen sich lediglich auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Auf Verlangen von mobile.de wurde Rezon aufgefordert, nach Art. 57 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 den Nachweis einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke zu erbringen.

16. Mit zwei Entscheidungen vom 28. März 2013 wies die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO die beiden Anträge auf Nichtigerklärung von Rezon insgesamt zurück. Sie ging davon aus, dass Rezon eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke in Bulgarien nicht nachgewiesen habe. Am 17. Mai 2013 legte Rezon gegen beide Entscheidungen Beschwerden ein.

17. Die Beschwerdekammer hob die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung auf (im Folgenden für die Entscheidungen der Beschwerdekammer: streitige Entscheidungen). Die Sachen wurden zur Prüfung der Begründetheit der Anträge auf Nichtigerklärung nach Art. 64 der Verordnung Nr. 207/2009 an die Nichtigkeitsabteilung zurückverwiesen. Die Beschwerdekammer kam auf der Grundlage weiterer, von Rezon im Rahmen ihrer Beschwerden vorgelegter Beweismittel u. a. zu dem Ergebnis, dass eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke für bestimmte Werbedienstleistungen der Klasse 35, aber nicht – wie von Rezon geltend gemacht – für alle Dienstleistungen in dieser Klasse und auch nicht für Dienstleistungen der Klasse 42 vorliege.

<sup>11</sup> Die Klassen 9, 16 und 38 sind für das vorliegende Rechtsmittel ohne Bedeutung. Klasse 35 bezieht sich auf Dienstleistungen für Werbung, Unternehmensverwaltung, Geschäftsführung, Büroarbeiten, und Klasse 42 erfasst wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Dienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, Vermietung von Computersoftware sowie Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet.

<sup>12</sup> Klasse 39 erfasst Transport, Verpackung und Lagerung von Waren sowie die Organisation von Reisen.

## **Verfahren vor dem Gericht**

18. Am 6. und 7. Mai 2014 erhob mobile.de beim Gericht Klagen gegen die streitigen Entscheidungen. mobile.de machte geltend, die Beschwerdekammer habe die Verordnung Nr. 207/2009 und die Durchführungsverordnung falsch ausgelegt. Am 4. März 2016 beschloss das Gericht, die beiden Rechtssachen zu verbinden. Mit Urteil vom 12. Mai 2016 wies das Gericht beide Klagen ab.

## **Verfahren vor dem Gerichtshof**

19. Am 27. Juli 2016 legte mobile.de ein Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts ein. Sie beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen. mobile.de stützt ihr Rechtsmittel auf sechs Gründe, mit denen sie geltend macht, das Gericht habe dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es die folgenden Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 falsch ausgelegt habe: (i) Art. 57 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit den Regeln 22 Abs. 2 und 40 Abs. 6 der Durchführungsverordnung; (ii) Art. 76 Abs. 2; (iii) Art. 15 Abs. 1 Buchst. a; (iv) Art. 57 Abs. 2 in Verbindung mit der Regel 22 Abs. 3 und 4 der Durchführungsverordnung; (v) Art. 56 Abs. 1 und Art. 54 Abs. 2; (vi) Art. 64 Abs. 1.

20. Rezon bringt vor, das Rechtsmittel sei als unzulässig und/oder unbegründet zurückzuweisen. Das EUIPO hält das Rechtsmittel für unbegründet. Beide Parteien beantragen, mobile.de die Kosten aufzuerlegen.

## **Würdigung des sechsten Rechtsmittelgrundes – falsche Auslegung von Art. 64 der Verordnung Nr. 207/2009**

### ***Angefochtenes Urteil***

21. In den Rn. 79 bis 87 des angefochtenen Urteils hat das Gericht Folgendes ausgeführt.

22. Erstens wies es zum Vortrag von mobile.de, die Beschwerdekammer habe angenommen, dass die ernsthafte Benutzung lediglich für „Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen“ der Klasse 35 der Nizza-Klassifikation nachgewiesen worden sei, so dass die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung nur hinsichtlich dieser Art von Dienstleistungen hätten aufgehoben werden dürfen<sup>13</sup>, auf den Wortlaut von Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 hin, wo es heißt: „Nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zurück.“<sup>14</sup> Zweitens sei nach Art. 64 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, wenn die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Dienststelle, die die angefochtene Entscheidung erlassen habe, zurückverweise, diese Dienststelle durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt sei, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe sei<sup>15</sup>. Drittens sei die Frage der ernsthafte Benutzung der

<sup>13</sup> Rn. 79.

<sup>14</sup> Rn. 79 und 80.

<sup>15</sup> Rn. 81.

älteren Marke eine Vorfrage, die, wenn sie vom Markeninhaber einmal aufgeworfen worden sei, vor der Entscheidung über das Nichtigkeitsverfahren selbst geklärt werden müsse<sup>16</sup>. Viertens sei der verfügende Teil der Entscheidungen der Beschwerdekammer im Licht ihrer Gründe zu verstehen und auszulegen<sup>17</sup>.

23. In diesem Zusammenhang habe der wesentliche Inhalt des verfügenden Teils der Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung, mit denen die Anträge von Rezon auf Nichtigerklärung zurückgewiesen worden seien, impliziert, dass diese Dienststelle ab dem Ergehen der Entscheidungen der Beschwerdekammer gebunden gewesen sei. Dies habe die Beschwerdekammer in ihrer Beurteilung damit umschrieben, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nur für eine Unterkategorie von Dienstleistungen nachgewiesen worden sei, nämlich die in Klasse 35 enthaltenen „Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen“<sup>18</sup>. Bei der Beurteilung dieser Frage handle es sich ebenfalls um einen Teilaspekt der Vorfrage der ernsthafte Benutzung. Gemäß Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 sei es diese Unterkategorie gewesen, die von der Nichtigkeitsabteilung bei der materiellen Prüfung der Anträge auf Nichtigerklärung zu berücksichtigen gewesen sei<sup>19</sup>.

24. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdekammer mit der Aufhebung der Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung somit nicht gegen Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen habe<sup>20</sup>.

### ***Würdigung***

25. Der Sache nach macht mobile.de geltend, die Beschwerdekammer habe dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass sie im verfügenden Teil der streitigen Entscheidungen nicht präzisiert habe, dass die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung nur zum Teil – für bestimmte Dienstleistungen der Klasse 35 (namentlich Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen) – aufgehoben worden seien. Nur diese Frage hätte zur weiteren Entscheidung an die Nichtigkeitsabteilung zurückverwiesen werden sollen.

26. Ich stimme mobile.de nicht zu. Meiner Auffassung nach sollte der sechste Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückgewiesen werden.

27. Es trifft zu, dass das Gericht Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 anführt, ohne ausdrücklich seine Auffassung zur Bedeutung dieser Bestimmung zu äußern. Aus der in den Rn. 81 bis 86 angeführten Begründung ergibt sich jedoch eindeutig, dass das Gericht gewürdigt hat, ob die Beschwerdekammer den Antrag auf Nichtigerklärung von Rezon geprüft hat und ob die Kammer eine Entscheidung zu diesem Antrag getroffen hat. Das Gericht stellte sich auf den Standpunkt, dass die Beschwerdekammer den Anforderungen von Art. 64 Abs. 1 genügt habe, da sie den Antrag geprüft und entschieden habe, dass Rezon der Nachweis einer ernsthafte Benutzung der älteren Marke ausschließlich für eine Unterkategorie der Dienstleistungen der Klasse 35 gelungen sei. Die Kammer habe sich daher entschieden, die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung aufzuheben und die Sache zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

28. Ich bin der Auffassung, dass die Begründung des Gerichts so ausgelegt werden kann, dass sie mit Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vereinbar ist und dass das angefochtene Urteil insoweit korrekt begründet ist.

16 Rn. 82.

17 Rn. 83.

18 Rn. 85.

19 Rn. 86.

20 Rn. 87.

29. Der sechste Rechtsmittelgrund besteht aus drei Teilen. mobile.de macht erstens geltend, das Gericht habe rechtsfehlerhaft keine Entscheidung dahin getroffen, dass es der Beschwerdekammer obliegen hätte, im verfügenden Teil ihrer Entscheidungen ausdrücklich festzustellen, dass die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung nur teilweise aufgehoben worden seien. Zweitens widerspricht mobile.de dem (in Rn. 82 des angefochtenen Urteils dargestellten) Standpunkt des Gerichts, dass es sich bei der Frage der ernsthaften Benutzung um eine Vorfrage handle, die zu Beginn des Nichtigkeitsverfahrens zu klären sei. Drittens habe das Gericht bei seiner Würdigung der Entscheidungen der Beschwerdekammer in Rn. 85 des angefochtenen Urteils einen Rechtsfehler begangen. Wenn der Nachweis einer ernsthaften Benutzung im Sinne von Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in Frage stehe und die Beschwerdekammer die Sache zur weiteren Entscheidung nach Art. 64 Abs. 2 zurückverweise, sollte der Inhaber der älteren Marke in einem sich anschließenden Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung keine neuen Beweismittel vorlegen dürfen. Die Zulassung neuer oder ergänzender Beweismittel zur ernsthaften Benutzung verstieße gegen Art. 76 Abs. 2 und stünde in einem eklatanten Widerspruch zu Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und den Regeln 22 Abs. 2 und 40 Abs. 6 der Durchführungsverordnung.

30. Mir scheint, dass das Vorbringen von mobile.de sowohl auf einem Fehlverständnis des angefochtenen Urteils als auch auf einer fehlerhaften Auslegung der Art. 64 und 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 beruht.

31. Zur Rüge von mobile.de, das Gericht habe die fehlende Genauigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer nicht beanstandet, ergibt sich aus dem angefochtenen Urteil eindeutig, dass das Gericht der Auffassung war, dass diese Entscheidungen insoweit in Einklang mit den in der ständigen Rechtsprechung herausgearbeiteten Anforderungen stehen, als die Überlegungen der Beschwerdekammer aus der Begründung ihrer Entscheidung klar und eindeutig hervorgehen müssen, so dass die Betroffenen die Gründe für die Entscheidung der Beschwerdekammer erkennen können und die Unionsgerichte ihre Kontrollfunktion ausüben können<sup>21</sup>. Wie das Gericht in Rn. 83 des angefochtenen Urteils zutreffend ausführt, ist der verfügende Teil der streitigen Entscheidungen im Kontext der gesamten Begründung der Entscheidungen zu verstehen<sup>22</sup>. Ich pflichte der Würdigung des Gerichts bei, dass die Beschwerdekammer eine abschließende Feststellung dahin getroffen hat, dass der Nachweis einer ernsthaften Benutzung nur für eine Dienstleistungsart erbracht wurde, nämlich „Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen“.

32. Auch wenn der verfügende Teil der Entscheidungen der Beschwerdekammer klarer hätte gefasst sein können, scheint es mir daher, dass das Gericht mit der Entscheidung, Rezon habe eine ernsthafte Benutzung nur für diese Unterkategorie von Dienstleistungen bewiesen, keinen Rechtsfehler begangen hat. Zwar hat die Beschwerdekammer die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung aufgehoben und beide Sachen zurückverwiesen. Das Gericht stellte sich aber auf den Standpunkt, dass die *Wirkung* der Entscheidungen der Beschwerdekammer darin bestanden habe, dass ausschließlich die Frage der Begründetheit der Anträge auf Nichtigklärung für Dienstleistungen der Klasse 35 in der Unterkategorie „Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen“ gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 eine weitere Prüfung erfordere. Diese Lesart wird von den Ausführungen des Gerichts in den Rn. 85 und 86 des angefochtenen Urteils bestätigt, die Beschwerdekammer habe abschließend entschieden, dass eine ernsthafte Benutzung für die allgemeinen Kategorien der Klasse 35 (ausgenommen Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen) und der Klasse 42 nicht nachgewiesen worden sei.

21 Urteil vom 20. Januar 2011, General Química u. a./Kommission (C-90/09 P, EU:C:2011:21, Rn. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).

22 Beschluss vom 10. Juli 2001, Irish Sugar/Kommission (C-497/99 P, EU:C:2001:393, Rn. 15).

33. Eine andere Art, die Rüge von mobile.de zu betrachten, liegt darin, die Frage aufzuwerfen, ob die Entscheidung der Beschwerdekammer, die zwei Sachen insgesamt zurückzuverweisen, dahin zu verstehen ist, dass mobile.de die Nutzung der Unionsmarke verwehrt wäre, die sie für die Kategorien (und Unterkategorien) von Waren eintragen ließ, für die Rezon eine ernsthafte Benutzung *nicht* nachgewiesen hat. Mir scheint, dass mobile.de ihre Marke für diese Waren und Dienstleistungen eindeutig nutzen *kann*. Diese Ansicht beruht auf dem Verständnis des Gerichts der als Einheit – der verfügende Teil in Verbindung mit der angeführten Begründung – gesehenen Entscheidung der Beschwerdekammer.

34. Ich bin daher der Auffassung, dass die Rüge von mobile.de insoweit von falschen Voraussetzungen ausgeht.

35. Als Nächstes stellt sich die Frage, ob das Gericht dadurch einen Rechtsfehler begangen hat, dass es die Frage der ernsthaften Benutzung einer älteren Marke für die Zwecke von Art. 57 Abs. 2 in Rn. 82 seines Urteils als Vorfrage bezeichnet hat.

36. Aus meiner Sicht ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 („Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zurückgewiesen“)<sup>23</sup>, dass dem Gericht beizupflichten ist. Nach dieser Verordnung gibt es in Nichtigkeitsverfahren unterschiedliche Verfahrensstadien. Als Erstes greift der Inhaber der älteren Marke die Anmeldung einer Unionsmarke an; in der vorliegenden Rechtssache geschah dies nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009. Als Zweites kann sich der Inhaber der Unionsmarke dafür entscheiden, dem damit entgegenzutreten, dass er vom Inhaber der älteren Marke verlangt, den Nachweis einer ernsthaften Benutzung zu erbringen. Ein Ziel von Art. 57 Abs. 2 liegt also darin, den Inhaber einer älteren Marke (hier Rezon) dann davon abzuhalten, eine Unionsmarke anzugreifen, wenn die ältere Marke, auf die sich der Inhaber stützt, wegen Nichtbenutzung gelöscht werden müsste<sup>24</sup>. Aus der Gesetzessystematik folgt, dass es, wenn der Inhaber der Unionsmarke nach Art. 57 Abs. 2 erfolgreich ist (da der Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht erbracht wurde), nicht erforderlich ist, die wesentlichen Tatbestandsmerkmale eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit (in der in Rede stehenden Rechtssache: Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) zu prüfen, und dass der Antrag keinen Erfolg haben kann. Wenn der Inhaber der älteren Marke allerdings eine ernsthafte Benutzung erfolgreich nachgewiesen hat, wird eine Prüfung der wesentlichen Tatbestandsmerkmale erforderlich. Das ist die Wirkung der streitigen Entscheidungen, wie sie vom Gericht bezogen auf einen Teil der von der Unionsmarke von mobile.de erfassten Dienstleistungen, nämlich „Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen“, bestätigt wurden<sup>25</sup>.

37. Das Gericht hat mit der Beschreibung der Frage einer ernsthaften Benutzung als „Vorfrage“ meinem Verständnis nach lediglich entschieden, dass diese Frage zu Beginn der Prüfung eines Nichtigkeitsverfahrens geprüft werden sollte.

38. Zwischen dem zweiten und dem dritten Teil des sechsten Rechtsmittelgrundes besteht eine gewisse Überschneidung im Hinblick auf Art. 57 Abs. 2 und Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie die Regeln 22 Abs. 2 und 40 Abs. 6 der Durchführungsverordnung. Die aufgeworfenen Fragen beziehen sich im Wesentlichen auf die Vorlage von Beweismitteln nach Ablauf der vom EUIPO gesetzten Fristen.

39. Die Beschwerdekammern sind nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich nicht an die in erster Instanz beim Amt gesetzten Fristen gebunden und können aufgrund ihres Ermessens gemäß Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 verspätet vorgelegte Beweismittel zulassen, sofern sie dieses Ermessen objektiv und unter Angabe von Gründen ausüben. Der Gerichtshof hat entschieden, dass das

23 Urteil vom 18. Juli 2013, New Yorker SHK Jeans/HABM (C-621/11 P, EU:C:2013:484, Rn. 24).

24 Vgl. zehnter Erwägungsgrund.

25 Vgl. oben, Nr. 17.

Amt, wenn innerhalb der gesetzten Frist keinerlei Nachweis der Benutzung der betroffenen Marke vorgelegt wird, den Widerspruch von Amts wegen zurückweisen muss. Wenn dagegen Beweismittel innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorgelegt worden sind, ist die Vorlage ergänzender Nachweise weiterhin möglich<sup>26</sup>.

40. Daher ist der zweite Teil der Rüge von mobile.de, nicht fristgerecht vorgelegte Beweismittel für eine ernsthafte Benutzung dürften nicht zugelassen werden, als unbegründet zurückzuweisen, da das EUIPO nach ständiger Rechtsprechung bei der Berücksichtigung ergänzender Beweismittel über ein Ermessen verfügt<sup>27</sup>.

41. Der dritte Teil des sechsten Rechtsmittelgrundes fußt meiner Ansicht nach auf einem Fehlverständnis des Urteils des Gerichts. Das Gericht ist nicht so weit gegangen, zu entscheiden, dass die Nichtigkeitsabteilung, wenn eine Sache gemäß Art. 64 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 von der Beschwerdekammer an sie zurückverwiesen wurde, entscheiden dürfte, ergänzende Beweismittel zur ernsthaften Benutzung für Dienstleistungen der Klasse 35, die *nicht* unter die Beschreibung „Werbedienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen“ fallen, sowie für Dienstleistungen der Klasse 42 zuzulassen.

42. Das Rechtsmittel von mobile.de wirft allerdings insoweit eine neue Rechtsfrage auf, als der Wortlaut von Art. 64 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 – in dem es heißt, dass die „... Dienststelle durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden [ist], soweit der Tatbestand derselbe ist“ – unklar ist. Wenn die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Prüfung zurückverweist, hat die zuständige Dienststelle des Amts dann ein Ermessen bei der Berücksichtigung ergänzender Nachweise zu einer Frage, über die die Beschwerdekammer bereits entschieden hat?

43. Diese Frage ist von allgemeiner Bedeutung, da sie horizontal über die Systematik der Verordnung Nr. 207/2009 auf die gesamte Bandbreite der von dieser Verordnung geregelten Verfahren anwendbar ist<sup>28</sup>.

44. Bezogen auf die Prüfung einer Beschwerde verstehe ich Art. 64 Abs. 1 dahin, dass er sich auf einen Sachverhalt bezieht, in dem die Beschwerdekammer ihr Ermessen nach Art. 76 Abs. 2 dahin ausüben kann, dass sie im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergänzende Beweismittel berücksichtigt. Wenn die Kammer auf der Grundlage dieser Nachweise abschließende Sachverhaltsbewertungen vornimmt und die Sache nach Art. 64 Abs. 2 an die zuständige Dienststelle des EUIPO zurückverweist, ist diese Dienststelle durch die Entscheidung der Kammer über die Beschwerde gebunden. Diese Dienststelle hat dann keine Möglichkeit, ergänzende Beweismittel zu würdigen, die von einem Beteiligten zu einer Frage vorgelegt werden, die Gegenstand der abschließenden Beschwerdeentscheidung ist. Im Fall von mobile.de waren die Entscheidungen der Beschwerdekammer einer weiteren Entscheidung entsprechend Art. 64 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 insoweit nicht zugänglich, als sie sich auf Dienstleistungen der Klasse 35 mit Ausnahme von „Werbedienstleistungen für Fahrzeuge“ oder der Klasse 42 beziehen. Nach der Entscheidung der Beschwerdekammer zur Zurückverweisung konnten ergänzende Beweismittel zu diesen Fragen daher nicht bei der Nichtigkeitsabteilung vorgelegt werden.

26 Urteil vom 21. Juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, Rn. 26). Der Gerichtshof hat in dieser Rechtssache bestätigt, dass sich das Ermessen nach Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht auf neue Beweismittel erstreckt, d. h. in Fällen, in denen bezogen auf den Nachweis einer ernsthaften Benutzung in den vom EUIPO gesetzten Fristen überhaupt keine Beweismittel vorgelegt wurden (vgl. Rn. 27).

27 Vgl. jüngst Urteil vom 4. Mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C-71/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:345, Rn. 55 bis 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).

28 Die Bandbreite der Verfahren umfasst Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren, vgl. Urteil vom 21. Juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, Rn. 27).

45. Der Nichtigkeitsabteilung wurde allerdings im Hinblick darauf, ob eine Verwechslungsgefahr für „Werbedienstleistungen für Fahrzeuge“ nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung vorliegt, aufgegeben, diese Frage im Einklang mit den Regelungen der Verordnung Nr. 207/2009 und der Durchführungsverordnung zu prüfen. Dabei handelte es sich um eine Frage, die von der Beschwerdekammer nicht geprüft worden war, und insoweit gab es keine abschließende Entscheidung. Diese Prüfung beinhaltet die Befugnis zur Ausübung des von Art. 76 Abs. 2 verliehenen Ermessens. Mir scheint, dass der Wortlaut von Art. 64 Abs. 2 genau diesen Fall abdeckt.

46. Ich möchte allerdings betonen, dass es mit der Gesetzessystematik unvereinbar wäre, Art. 64 Abs. 2 und Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in einer Art und Weise auszulegen, die es den Dienststellen des Amtes ermöglichen würde, ergänzende Beweismittel auch in den Fällen zu berücksichtigen, in denen die Beschwerdekammer Feststellungen zum Sachverhalt getroffen und eine abschließende Entscheidung erlassen hat. Es wäre falsch, den Worten „soweit der Tatbestand derselbe ist“ eine Auslegung dahin zu geben, dass ergänzende Beweismittel vorgelegt werden könnten und der Sachverhalt deswegen nicht „derselbe“ im Sinne von Art. 64 Abs. 2 wäre. Dies scheint mir über das hinauszugehen, was mit Art. 76 Abs. 2 bezweckt wird. Das würde Titel VII der Verordnung Nr. 207/2009 über das Beschwerdeverfahren untergraben. Es würde die Entscheidungen der Beschwerdekammer in allen Fällen, in denen eine Zurückverweisung stattfindet, rechtlich unsicher machen. Eine solche Auslegung würde die mit der Verordnung Nr. 207/2009 geschaffene juristische Konstruktion beschädigen. Des Weiteren wäre eine solche Sichtweise mit dem praktischen Zweck der Verordnung Nr. 207/2009 unvereinbar, der in der Gewährleistung des Schutzes der Unionsmarke liegt<sup>29</sup>. Letztlich liefe es dem Grundsatz der Rechtssicherheit zuwider.

47. Meiner Meinung nach ist der sechste Rechtsmittelgrund daher als unbegründet zurückzuweisen.

### **Kosten**

48. Gemäß Art. 137 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs wird im Endurteil über die Kosten entschieden.

### **Ergebnis**

49. Im Licht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor,

- den sechsten Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen;
- bei Beendigung des Verfahrens eine angemessene Kostenentscheidung gemäß der Verfahrensordnung des Gerichtshofs zu erlassen.

<sup>29</sup> Urteil vom 5. April 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, Rn. 39).