



Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN
JULIANE KOKOTT
vom 4. April 2019¹

Rechtssache C-104/18 P

**Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
gegen
Europäisches Amt für geistiges Eigentum (EUIPO),
anderer Beteiligter:**

Herr Joaquin Nadal Esteban

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung Nr. 207/2009 – Nichtigkeitsverfahren – Bildmarke mit den Wortelementen STYLO & KOTON – Zurückweisung des Nichtigkeitsantrags – Bösgläubigkeit“

I. Einleitung

1. Eine bösgläubig angemeldete Marke kann nachträglich für nichtig erklärt werden. Doch worin liegt Bösgläubigkeit und wie kann man sie feststellen?
2. Der Gerichtshof hat dazu bereits einige grundlegende Feststellungen getroffen und das Gericht konnte diese Fragen in verschiedenen Verfahren vertiefen. Gleichwohl steht eine abschließende Klärung dieser Fragen noch aus. Das vorliegende Rechtsmittel bietet dem Gerichtshof die Gelegenheit, seine Rechtsprechung zu präzisieren.

II. Rechtlicher Rahmen

3. Der rechtliche Rahmen des vorliegenden Verfahrens ergibt sich aus der Markenverordnung.²
4. Art. 52 Abs. 1 der Markenverordnung (jetzt Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001) enthält die absoluten Nichtigkeitsgründe:

„Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

- a) ...;
- b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.“

¹ Originalsprache: Deutsch.

² Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) (ersetzt 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]).

5. Art. 52 Abs. 3 der Markenverordnung (jetzt Art. 59 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001) sieht die Möglichkeit der teilweisen Nichtigkeit vor:

„Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Unionsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.“

6. Art. 65 der Markenverordnung (jetzt Art. 72 der Verordnung 2017/1001) enthält Regelungen über das gerichtliche Verfahren und seine Konsequenzen:

„(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der Klage beim Gericht anfechtbar.

...

(6) Das Amt ergreift die notwendigen Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichts oder, im Falle der Einlegung eines Rechtsmittels gegen dieses Urteil, des Gerichtshofs ergeben.“

III. Sachverhalt und bisheriges Verfahren

7. Am 25. April 2011 beantragte Herr Nadal Esteban beim Amt für geistiges Eigentum der Europäischen Union (EUIPO) die Eintragung der folgenden Marke für die Klassen 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen), 35 (Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten) und 39 (Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen) 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:



8. Die Rechtsmittelführerin, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Koton), widersprach dieser Anmeldung auf der Grundlage eigener älterer Bildmarken, die beide diese Gestalt haben:



9. Diese Marken waren u. a. für die Klassen 25 und 35 eingetragen worden, nicht aber für die Klasse 39. In Bezug auf die beiden erstgenannten Klassen war der Widerspruch erfolgreich.

10. Die streitgegenständliche Marke wurde am 5. November 2014 unter der Nr. 9917436 dagegen für die Dienstleistungen der Klasse 39 eingetragen.

11. Am 5. Dezember 2014 reichte Koton einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Marke wegen Bösgläubigkeit gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung ein.

12. Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO wies diesen Antrag zurück, genau wie die Beschwerdekammer die dagegen gerichtete Beschwerde zurückwies. Mit dem angefochtenen Urteil vom 30. November 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:853), wies schließlich auch das Gericht die Klage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer ab.

13. Alle drei Entscheidungen waren auf die Erwägung gestützt, dass die Marken von Koton sich nicht auf die Dienstleistungen erstrecken, für die die streitgegenständliche Marke eingetragen worden war.

IV. Anträge

14. Am 13. Februar 2018 hat Koton das vorliegende Rechtsmittel erhoben und beantragt,

- 1) das angefochtene Urteil aufzuheben,
- 2) die angefochtene Entscheidung aufzuheben,
- 3) die Unionsmarke Nr. 9917436 für nichtig zu erklären und
- 4) Herrn Joaquín Nadal Esteban sowie dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

15. Das EUIPO beantragt,

- 1) dem Rechtsmittel stattzugeben und
- 2) dem EUIPO sowie Herrn Joaquín Nadal Esteban die Kosten aufzuerlegen.

16. Dagegen beantragt Herr Joaquín Nadal Esteban,

- 1) das Rechtsmittel zurückzuweisen und
- 2) Koton die Kosten aufzuerlegen.

17. Die Beteiligten haben schriftlich und am 6. Dezember 2018 mündlich verhandelt.

V. Rechtliche Würdigung

18. Zunächst ist festzustellen, dass der Antrag Kotons, die streitgegenständliche Marke für nichtig zu erklären, unzulässig ist. Zum einen hat Koton diesen Antrag nicht vor dem Gericht gestellt, so dass er schon deshalb den Streitgegenstand erweitern würde. Zum anderen ist nach Art. 65 Abs. 1 der Markenverordnung allein die Entscheidung der Beschwerdekammer Gegenstand des Verfahrens vor den Unionsgerichten.

19. Koton und das EUIPO wenden sich jedoch vor allem gegen eine relativ deutliche Abweichung des angefochtenen Urteils von der bisherigen Rechtsprechung. Diese Abweichung werde ich zunächst erörtern (dazu unter A), bevor ich untersuche, ob weitere Gründe das angefochtene Urteil dennoch tragen können (dazu unter B). Deswegen hängt die Entscheidung des vorliegenden Rechtsmittels davon ab, ob ein vom EUIPO dargelegter weiterer, bislang noch nicht berücksichtigter Gesichtspunkt Gegenstand des Verfahrens ist oder verspätet vorgetragen wurde (dazu unter C). Abschließend werde ich mich zu der Klage vor dem Gericht äußern (dazu unter D).

A. Die Notwendigkeit der Verwendung für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen

20. Koton beanstandet in ihrem einzigen Rechtsmittelgrund, dass das Gericht in den Rn. 44 und 60 des angefochtenen Urteils Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung verletzt habe. Das EUIPO unterstützt dieses Vorbringen.

21. Nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.

22. In Rn. 44 des angefochtenen Urteils hat das Gericht die Auffassung der Beschwerdekammer bestätigt, Bösgläubigkeit seitens des Anmelders im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung *setze voraus*, dass ein Dritter ein identisches oder ähnliches Zeichen für ein identisches oder ähnliches Produkt oder eine identische oder ähnliche Dienstleistung verwendet, das mit dem Zeichen verwechselt werden kann, für das die Eintragung beantragt wird.

23. Nachdem es weiteres Vorbringen von Koton zurückgewiesen hat, das die Frage betraf, ob Koton markenrechtlichen Schutz für ähnliche oder identische Dienstleistungen genießt, entschied das Gericht dann in Rn. 60 des angefochtenen Urteils, dass die Beschwerdekammer zu Recht feststellte, Herr Nadal Esteban sei bei Eintragung der angefochtenen Marke nicht bösgläubig gewesen, da sie für Dienstleistungen eingetragen wurde, die sich von denen unterscheiden, die von den älteren Marken Kotons bezeichnet werden.

24. Obwohl das Gericht trotzdem noch andere Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die ich nachfolgend (unter B) erörtern werde, sind diese beiden Randnummern des angefochtenen Urteils mit einem schwerwiegenden Rechtsfehler behaftet.

25. Die Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für ein identisches oder ähnliches Produkt oder eine identische oder ähnliche Dienstleistung, das mit dem Zeichen verwechselt werden kann, für das die Eintragung beantragt wird, ist nämlich, wie das Gericht selbst in den Rn. 32 und 40 des angefochtenen Urteils zutreffend darlegt,³ nur ein Faktor, der *insbesondere* zu berücksichtigen ist.⁴ Richtigerweise müssen für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig ist, *alle erheblichen Faktoren* berücksichtigt werden, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen.⁵

26. Diese Rechtsprechung des Gerichtshofs ist auch nicht zu beanstanden, was ich nachfolgend mit fünf Argumenten im Einzelnen aufzeigen werde.

3 Ebenso z. B. Urteile des Gerichts vom 14. Februar 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, Rn. 20), vom 13. Dezember 2012, pelicantravel.com/HABM – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:689, Rn. 26), und vom 11. Juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, Rn. 22).

4 Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 37 und 53). Siehe auch Urteil vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, Rn. 36).

5 Urteile vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 37), vom 3. Juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, Rn. 42), und vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, Rn. 36).

27. Wie Koton und das EUIPO zu Recht betonen, setzt *erstens* der Nichtigkeitsgrund des Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung nicht voraus, dass der Antragsteller Inhaber einer Marke für die gleichen oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen ist. Vielmehr kann im Prinzip jedermann die Nichtigkeit einer Marke wegen Bösgläubigkeit beantragen.

28. Die Notwendigkeit, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, ist *zweitens* eine zwangsläufige Konsequenz der subjektiven Natur der Bösgläubigkeit. Ein solches subjektives Tatbestandsmerkmal kann nur anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden.⁶ Dementsprechend hat der Gerichtshof auch die dem Markenrecht verwandte Regelung über die bösgläubige Registrierung von Domainnamen, die in einigen Sprachfassungen tatsächlich im Sinne einer abschließenden Festlegung von Tatbeständen der Bösgläubigkeit verstanden werden könnte, dahin gehend ausgelegt, dass diese Tatbestände nicht abschließend sind.⁷

29. *Drittens* folgt die Notwendigkeit der umfassenden Berücksichtigung aller relevanten Faktoren auch aus dem Gegenstand der Bösgläubigkeit.

30. Zwar hat der Gerichtshof – genau wie der Gesetzgeber – noch keine umfassende Definition der Bösgläubigkeit entwickelt.⁸ Diese Zurückhaltung ist sinnvoll, denn es lässt sich kaum vorhersehen, welche Fallgestaltungen künftig auftreten und zu bewerten sind.

31. Doch kann bei der Prüfung der Bösgläubigkeit die Rechtsprechung zur Feststellung eines missbräuchlichen Verhaltens Orientierung liefern.⁹ Dieses Verhalten ist von einem objektiven und einem subjektiven Tatbestandsmerkmal gekennzeichnet. Was das objektive Tatbestandsmerkmal betrifft, muss sich aus einer Gesamtwürdigung der objektiven Umstände ergeben, dass trotz formaler Einhaltung der von der Unionsregelung vorgesehenen Bedingungen das Ziel dieser Regelung nicht erreicht wird. Was das subjektive Tatbestandsmerkmal angeht, so muss aus einer Reihe objektiver Anhaltspunkte ersichtlich sein, dass wesentlicher Zweck der fraglichen Handlungen die Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils ist. Denn das Missbrauchsverbot greift nicht, wenn die fraglichen Handlungen eine andere Erklärung haben können als nur die Erlangung eines (ungerechtfertigten) Vorteils.¹⁰ Es kommt somit ebenfalls auf eine umfassende Bewertung der erheblichen Faktoren an.

32. Versteht man die Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung als Ausprägung des Missbrauchsverbots, so sind das maßgebliche Ziel des Markenschutzes und der möglicherweise ungerechtfertigte Vorteil insbesondere in Ansehung der Hauptfunktion der Marke zu bestimmen. Diese Funktion liegt darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne die Gefahr einer Verwechslung von denen anderer Herkunft zu unterscheiden.¹¹

6 Urteile vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 42), vom 3. Juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, Rn. 45), und vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, Rn. 36).

7 Urteil vom 3. Juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, insbesondere Rn. 37 bis 39).

8 Vgl. Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston in der Rechtssache Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, Nrn. 35, 36 und 57).

9 Vgl. Urteil des Gerichts vom 7. Juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, Rn. 144 und 145).

10 Urteile vom 14. Dezember 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, Rn. 52 und 53), vom 28. Juli 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, Rn. 38 bis 40), und vom 26. Februar 2019, N Luxembourg 1 u. a. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 und C-299/16, EU:C:2019:134, Rn. 124).

11 Urteile vom 23. Mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, Rn. 7), vom 11. März 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 43), und vom 31. Januar 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, Rn. 84).

33. Dementsprechend hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass die Anmeldung einer Marke, die nicht darauf abzielt, diese Marke ihrer Hauptfunktion entsprechend zu verwenden, bösgläubig sein kann.¹² Bösgläubigkeit kann insbesondere vorliegen, wenn der Anmelder gar nicht vorhat, die Marke als solche einzusetzen,¹³ aber auch, wenn er beabsichtigt, die Marke zu verwenden, um Verbraucher über die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.

34. Daher sind, *viertens*, problemlos weitere Varianten der Bösgläubigkeit vorstellbar, die keine Überschneidung mit einer bereits bestehenden Anmeldung voraussetzen. Man denke an die Anmeldung einer Marke durch eine Person, die eine Marke ausschließlich mit dem Ziel anmeldet, eine bevorstehende Markenmeldung anderer zu behindern („Marken-Squatting“).¹⁴

35. Auch hat der Gerichtshof, *fünftens*, bereits die Möglichkeit der bösgläubigen Anmeldung einer Marke anerkannt, mit der der Anmelder die Grundlage für den Erwerb eines beschreibenden Domainnamens schaffen wollte.¹⁵ Inwiefern bereits Marken für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet waren, spielte dabei keine Rolle.

36. Somit ist es für die Annahme der Bösgläubigkeit nicht unabdingbar, dass ein Dritter ein identisches oder ähnliches Zeichen für ein identisches oder ähnliches Produkt oder eine identische oder ähnliche Dienstleistung verwendet, das mit dem Zeichen, für das die Eintragung beantragt wird, verwechselt werden kann.

37. An diesem Ergebnis ändert sich auch nichts, wenn die Bösgläubigkeit nicht wie der Missbrauch von einer Zweckverfehlung und einem ungerechtfertigten Vorteil abhängen sollte, sondern, wie Generalanwältin Sharpston vorgeschlagen hat, eine Abweichung von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel darstellt.¹⁶ Auch für eine solche Fragestellung wären alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.

B. Zur tatsächlichen Prüfung durch das Gericht

38. Aus der Feststellung des genannten Rechtsfehlers folgt allerdings noch nicht zwingend, dass das angefochtene Urteil aufzuheben ist. Denn das Gericht hat trotz seiner Feststellung in den Rn. 44 und 60 des angefochtenen Urteils weitere Faktoren berücksichtigt.

39. In den Rn. 54 bis 57 des angefochtenen Urteils erörtert das Gericht nämlich, dass Herr Nadal Esteban einige Jahre zuvor eine Geschäftsbeziehung mit Koton unterhielt und daher deren Marke kennen musste, sowie den Umstand, dass Herr Nadal Esteban der Eintragung einer Marke von Koton in Spanien widersprach. Diese Anhaltspunkte reichten allerdings nach Auffassung des Gerichts nicht aus, um Bösgläubigkeit zu belegen.

40. Daraus ist zu schließen, dass das Gericht – entgegen seinen eigenen Feststellungen in den Rn. 44 und 60 des angefochtenen Urteils – die Identität oder Ähnlichkeit der bezeichneten Dienstleistungen nicht für unabdingbar hielt, um auf Bösgläubigkeit zu schließen.

41. Folglich hat das Gericht die Argumente von Koton umfassend gewürdigt. Es verbleibt allerdings ein Widerspruch in der Begründung des angefochtenen Urteils.

12 Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 44 und 45).

13 Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 44 und 45). Siehe auch Urteil vom 3. Juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, Rn. 46 bis 48).

14 Vgl. Urteil des Gerichts vom 7. Juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396).

15 Urteil vom 3. Juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, Rn. 46 und 47).

16 Schlussanträge in der Rechtssache Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, Nr. 60).

C. Zu dem vom EUIPO identifizierten zusätzlichen Faktor

42. Das EUIPO stützt sein Rechtsmittel jedoch auf einen zusätzlichen, vom Gericht nicht berücksichtigten Faktor.

43. Herr Nadal Esteban hatte nämlich seine Marke ursprünglich tatsächlich auch für identische Waren und Dienstleistungen angemeldet, und zwar für die Klassen 25 und 35. Seine Anmeldung wurde aber aufgrund des Widerspruchs von Koton in Bezug auf diese Klassen zurückgewiesen. Somit bestand nur wegen dieses Widerspruchs bei der Eintragung im Hinblick auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen zwischen den Marken von Koton und der streitgegenständlichen Marke keine Überschneidung mehr.

44. In der mündlichen Verhandlung hat sich Koton diesem Vorbringen angeschlossen.

45. Insofern stellen sich zwei Fragen: zum einen, ob dieses Vorbringen des EUIPO überhaupt zulässig ist, und – falls es zulässig ist – zum anderen, welche Bedeutung diesem Faktor zukommt.

1. Zur Zulässigkeit des Vorbringens des EUIPO

46. Koton hat die Überschneidung der ursprünglichen Anmeldung mit dem Schutzbereich ihrer älteren Marken weder vor dem Gericht noch in seiner Rechtsmittelschrift ausdrücklich zum Gegenstand ihrer jeweiligen Angriffsmittel gemacht. Sie hat lediglich betont, dass Herr Nadal Esteban als früherer Geschäftspartner ihre Marken kennen musste und dass seine Marke große Ähnlichkeit mit diesen Marken aufwies. Darüber hinaus hat sie auf einen in Spanien anhängigen Rechtsstreit mit Herrn Nadal Esteban hingewiesen, in dem dieser sich gegen eine ihrer Marken gewandt hat.

47. Ob das Vorbringen in der Rechtsmittelbeantwortung des EUIPO zur Überschneidung der Waren und Dienstleistungen ausreicht, um diesen Gesichtspunkt zum Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens zu machen, ist deshalb zweifelhaft.

48. Nach Art. 174 der Verfahrensordnung müssen die Anträge der Rechtsmittelbeantwortung auf die vollständige oder teilweise Stattgabe oder Zurückweisung des Rechtsmittels gerichtet sein. Überdies können die Parteien der betreffenden Rechtssache vor dem Gericht gemäß Art. 176 der Verfahrensordnung mit gesondertem, von der Rechtsmittelbeantwortung getrenntem Schriftsatz ein Anschlussrechtsmittel einlegen, das nach Art. 178 Abs. 1 und 3 Satz 2 der Verfahrensordnung aus anderen als den in der Rechtsmittelbeantwortung geltend gemachten Rechtsgründen und -argumenten auf die vollständige oder teilweise Aufhebung des angefochtenen Urteils gerichtet sein muss. Aus einer Gesamtbetrachtung dieser Bestimmungen ergibt sich, dass die Rechtsmittelbeantwortung nicht auf die Aufhebung des angefochtenen Urteils aus anderen als den in der Rechtsmittelschrift geltend gemachten und von ihnen autonomen Gründen gerichtet sein kann, da solche Gründe nur im Rahmen eines Anschlussrechtsmittels geltend gemacht werden können.¹⁷

49. Wenn man daher zu dem Ergebnis käme, dass die ursprüngliche Überschneidung bei den Waren und Dienstleistungen von Koton nicht vorgebracht wurde, wäre das entsprechende Vorbringen des EUIPO als unzulässig zurückzuweisen.

50. Ich hielte eine solche Beurteilung des Vorbringens von Koton allerdings für zu streng.

¹⁷ Urteile vom 10. November 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Kommission (C-449/14 P, EU:C:2016:848, Rn. 99 bis 101), und vom 30. Mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Rat (C-45/15 P, EU:C:2017:402, Rn. 20).

51. Denn tatsächlich war die ursprüngliche Überschneidung in Bezug auf die Klassen 25 und 35 in den Verfahren vor dem Gericht und dem Gerichtshof von Anfang an Teil des unstrittigen Sachverhalts.¹⁸ Die Sachverhaltsdarstellung des Gerichts übernimmt davon in den Rn. 3 und 8 des angefochtenen Urteils zumindest die zurückgewiesene Anmeldung für die Klasse 35.¹⁹ Das Gericht beruft sich sogar in Rn. 39 des angefochtenen Urteils auf Feststellungen aus dem insoweit geführten Widerspruchsverfahren, um festzustellen, dass Kotons ältere Marken sich nicht auf die Klasse 39 erstrecken.

52. Daher haben die Beteiligten die ursprüngliche Überschneidung bei den Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand der Verfahren vor dem Gericht und dem Gerichtshof gemacht. Dieser Umstand ist folglich bei der Prüfung der Bösgläubigkeit zu berücksichtigen.

2. Zur Bedeutung der ursprünglichen Überschneidung der Anmeldung mit den für Kotons Marken geschützten Waren und Dienstleistungen

53. Das Gericht hat somit bei der Prüfung der Bösgläubigkeit einen Faktor nicht berücksichtigt.

54. Dieser Faktor ist auch erheblich, denn er erlaubt Rückschlüsse auf die Absichten von Herrn Nadal Esteban bei der Anmeldung seiner streitgegenständlichen Marke. Diese Absichten sind für die Beurteilung der Bösgläubigkeit von Bedeutung, denn nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn der Anmelder *bei der Anmeldung der Marke* bösgläubig war.²⁰

55. Koton und das EUIPO tragen insoweit unter Berufung auf eine Entscheidung des Gerichts²¹ vor, es sei ausgeschlossen, die Anmeldung für die Beurteilung der Bösgläubigkeit dahin gehend aufzuteilen, dass nur ein Teil, hier die Anmeldung für die Klassen 25 und 35, als bösgläubig anzusehen wäre, der andere Teil, die Anmeldung für die Klasse 39, dagegen nicht.

56. Diese Frage ist gegenwärtig auch in einer etwas anderen Konstellation anhängig. Dabei geht es darum, ob die gesamte Anmeldung bösgläubig war, wenn und soweit der Anmelder die Absicht hatte, die Marke für einige der angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, aber nicht die Absicht hatte, dies für andere der angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu tun.²² Angesichts der früheren Praxis, Marken für ganze Klassen von Waren und Dienstleistungen anzumelden,²³ die die Anmelder oftmals gar nicht umfassend abdecken *konnten*, geschweige denn wollten, birgt diese Frage erhebliche Sprengkraft.

57. Für die Teilbarkeit einer teilweise bösgläubigen Markenmeldung spricht Art. 52 Abs. 3 der Markenverordnung, der die Möglichkeit vorsieht, eine Unionsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen für nichtig zu erklären, für die sie eingetragen wurde.²⁴

18 Siehe für die Rechtssache T-687/16 Rn. 10 und 11 der Klageschrift von Koton, Rn. 10 und 11 der Klagebeantwortung von Herrn Nadal Esteban sowie Rn. 11 der Klagebeantwortung des EUIPO. Im vorliegenden Verfahren siehe Rn. 13 der Rechtsmittelschrift von Koton und Rn. 1 der Rechtsmittelbeantwortung des EUIPO; Herr Nadal Esteban hat dieser Darstellung schriftlich nicht widersprochen und sie in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bestätigt.

19 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Rn. 3 der verbindlichen englischen Fassung des angefochtenen Urteils einen offensichtlichen Übersetzungsfehler aufweist, weil dort zunächst nicht von Klasse 39, sondern von Klasse 41 die Rede ist.

20 Vgl. Urteile vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 35), sowie vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, Rn. 36).

21 Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2013, SA.PAR./HABM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, Rn. 48).

22 Rechtssache C-371/18, Sky (ABl. 2018, C 276, S. 27).

23 Vgl. Urteil vom 19. Juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 Urteil des High Court, Arnold J. (Vereinigtes Königreich) vom 6. Februar 2018, Sky/Skykick (HC-2016-001587, [2018] EWHC 155 [Ch], Rn. 232 und 234).

58. Anders als bei den anderen Nichtigkeitsgründen haftet die Bösgläubigkeit allerdings nicht der Marke selbst an, sondern sie ergibt sich aus den Umständen ihrer Anmeldung.²⁵ Bei Mängeln einer Marke ist es sehr gut vorstellbar, dass diese sich nur auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen beziehen, ihrer Verwendung für andere Waren oder Dienstleistungen aber nicht entgegenstehen. Dagegen fällt es deutlich schwerer, einen Antrag auf die Einräumung des exklusiven Rechts, bestimmte Waren oder Dienstleistungen durch ein bestimmtes Zeichen zu kennzeichnen, als gutgläubig anzuerkennen, wenn das gleiche Recht in bösem Glauben auch in Bezug auf andere Waren oder Dienstleistungen beantragt wird.

59. Darüber hinaus würde die Aufteilung einer Anmeldung in einen bösgläubigen und einen gutgläubigen Teil einen Anreiz setzen, Marken für einen größeren Kreis an Waren und Dienstleistungen anzumelden, als es durch die tatsächlichen Verwendungsabsichten gerechtfertigt ist. Man müsste keinen Nachteil für eine tatsächlich genutzte Marke fürchten, wenn die Bösgläubigkeit entdeckt wird. Das Vorbringen von Herrn Nadal Esteban während der mündlichen Verhandlung bestätigt dieses Risiko: Er behauptet nämlich, seine Marke nur deshalb für die Klassen 25 und 35 angemeldet zu haben, weil dafür keine zusätzlichen Gebühren entstanden seien. Wäre ihm bewusst gewesen, dass bei einer bösgläubigen Anmeldung für diese Klassen zugleich seine Anmeldung für die Klasse 39 hinfällig ist, hätte er darauf sicherlich verzichtet.

60. Im vorliegenden Verfahren ist es aber letztlich noch nicht nötig, abschließende Feststellungen darüber zu treffen, ob eine Anmeldung in jedem Fall in einen bösgläubigen und einen gutgläubigen Teil aufgespalten werden kann oder sogar aufgespalten werden muss. Denn der Umstand, dass eine Marke ursprünglich für Waren und Dienstleistungen angemeldet wurde, von denen der Anmelder wusste oder wissen musste, dass identische oder ähnliche Marken existierten, kann in jedem Fall ein gewichtiges Indiz dafür sein, dass auch die Anmeldung dieser Marke für andere Waren oder Dienstleistungen bösgläubig war.

61. Spätestens aufgrund dieses zusätzlichen Gesichtspunkts obliegt es dem Anmelder, Herrn Nadal Esteban, die Zweifel an einer gutgläubigen Anmeldung zu entkräften. Für eine solche Entkräftung ist es von entscheidender Bedeutung, ob der Anmelder darlegen kann, mit der Anmeldung einen nachvollziehbaren und – zumindest auf Basis seines Wissens – berechtigten wirtschaftlichen Zweck bzw. eine „wirtschaftliche Logik“²⁶ zu verfolgen.²⁷

62. Das angefochtene Urteil enthält aber keine Anhaltspunkte dafür, dass eine solche wirtschaftliche Logik vorgetragen oder gewürdigt wurde.

63. Da somit im angefochtenen Urteil nicht alle relevanten Faktoren für eine eventuelle Bösgläubigkeit berücksichtigt wurden, ist es aufzuheben.

D. Zur Klage vor dem Gericht

64. Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann dieser im Fall der Aufhebung der Entscheidung des Gerichts den Rechtsstreit entweder selbst endgültig entscheiden, wenn er zur Entscheidung reif ist, oder die Sache an das Gericht zurückverweisen.

²⁵ Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston in der Rechtssache Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, Nr. 41).

²⁶ So Urteile des Gerichts vom 14. Februar 2012, Peeters Landbouwmachines/HABM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, Rn. 26), vom 8. Mai 2014, Simca Europe/HABM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, Rn. 39), vom 9. Juli 2015, CMT/HABM – Camomilla (CAMOMILLA) (T-100/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:481, Rn. 36 und 37), und vom 5. Juli 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:391, Rn. 53).

²⁷ Vgl. Urteile vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, Rn. 46 bis 52), und vom 3. Juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, Rn. 47).

65. Im vorliegenden Fall hat das Gericht weder den Umstand gewürdigt, dass Herr Nadal Esteban die streitgegenständliche Marke ursprünglich für zwei Klassen von Waren oder Dienstleistungen angemeldet hatte, für die Koton markenrechtlichen Schutz genießt, noch etwaiges Vorbringen von Herrn Nadal Esteban zur wirtschaftlichen Logik seiner Anmeldung. Dies spricht dafür, die Sache an das Gericht zurückzuverweisen, um die Tatsachenwürdigung zu vervollständigen.²⁸

66. Andererseits steht die Anmeldung für die beiden anderen Klassen außer Streit und Herr Nadal Esteban hat insbesondere in der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof seine Gründe für die Anmeldung dargelegt. Zwar zweifelt Koton an dieser Begründung. Doch diese Zweifel müssten nur vertieft werden, wenn die Gründe die Anmeldung der Marke rechtfertigen würden. Da dies aber nicht der Fall ist, geht es nur um die rechtliche Qualifikation dieser Tatsachen, die in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt.²⁹

67. Nach den oben gemachten Ausführungen hängt die Prüfung der Bösgläubigkeit entscheidend davon ab, ob Herr Nadal Esteban die Zweifel an einer gutgläubigen Anmeldung durch Darlegung ihrer wirtschaftlichen Logik entkräften kann.

68. An dieses Vorbringen sind hohe Anforderungen zu stellen. Denn schon der Umstand, dass ein Anmelder weiß oder wissen muss, dass andere ein identisches oder ähnliches Zeichen als Marke verwenden, wenn auch für andere Waren oder Dienstleistungen, begründet Zweifel an einer gutgläubigen Anmeldung. Warum sollte man bewusst das Risiko schaffen, dass Verbraucher die eigenen Waren oder Dienstleistungen mit einem anderen Anbieter in Verbindung bringen?

69. Wenn man, wie Herr Nadal Esteban, sogar wissentlich den Versuch unternimmt, ein solches Zeichen zusätzlich für Waren oder Dienstleistungen anzumelden, für die andere markenrechtlichen Schutz genießen, gewinnen diese Zweifel deutlich an Gewicht.

70. Die von Herrn Nadal Esteban vorgetragene wirtschaftliche Logik reicht nicht aus, um diese Zweifel zu entkräften. Er beruft sich im Wesentlichen auf seine Absicht, bestimmte Dienstleistungen anzubieten und in diesem Zusammenhang Taschen zu verwenden, auf denen sich bereits die streitgegenständliche Marke befand, weil er diese Taschen von Koton als Verpackung bestimmter Waren erhalten hatte. Somit beschränkt sich die Motivation von Herr Nadal Esteban auf reine Bequemlichkeit. Doch es fehlt jeder Hinweis auf ein berechtigtes Interesse, die Risiken einer Assoziierung seiner Dienstleistungen mit Koton oder einer Behinderung von Koton bei künftigen Aktivitäten in Kauf zu nehmen.

71. Somit ist davon auszugehen, dass die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke bösgläubig war. Daher ist die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben.

72. Unzulässig war dagegen der vor dem Gericht gestellte Antrag von Koton, dem EUIPO aufzugeben, die streitgegenständliche Marke für nichtig zu erklären. Das Gericht und der Gerichtshof können dem EUIPO keine Anordnungen erteilen. Dieses hat vielmehr nach Art. 65 Abs. 6 der Markenverordnung die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile des Gemeinschaftsrichters zu ziehen.³⁰

28 Vgl. Urteile vom 21. Juni 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Kommission (C-135/11 P, EU:C:2012:376, Rn. 79), vom 11. September 2014, CB/Kommission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, Rn. 98), vom 18. Dezember 2014, Kommission/Parker-Hannifin (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 100), und vom 26. Juli 2017, Rat/Hamas (C-79/15 P, EU:C:2017:584, Rn. 56).

29 Urteile vom 10. Juli 2008, Bertelsmann und Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, Rn. 29), vom 29. März 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Kommission (C-352/09 P, EU:C:2011:191, Rn. 179), und vom 21. Februar 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2013:94, Rn. 79).

30 Urteil vom 23. April 2002, Campogrande/Kommission (C-62/01 P, EU:C:2002:248, Rn. 43), sowie Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM (Giroform) (T-331/99, EU:T:2001:33, Rn. 33), vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri (PiraNAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, Rn. 20), und Urteil vom 16. Mai 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T-159/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:340, Rn. 16).

VI. Zu den Kosten

73. Nach Art. 184 Abs. 2 der Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet. Gemäß Art. 138 Abs. 1, der nach Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Diese Kosten schließen nach Art. 190 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichts die Aufwendungen der Parteien ein, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren.

74. Im vorliegenden Fall unterliegt Herr Nadal Esteban mit seinen Anträgen vollständig.

75. Zwar obsiegt das EUIPO mit seinem Antrag im Rechtsmittelverfahren, doch aufgrund seiner streitgegenständlichen Entscheidungen und weil es vor dem Gericht die Abweisung der Klage beantragt hat, trägt es ebenfalls Verantwortung dafür, dass das Rechtsmittel überhaupt notwendig wurde. Daher ist es nur folgerichtig, dass es beantragt, ihm selbst die Kosten aufzuerlegen.

76. Koton unterliegt zwar mit seinen Anträgen, die streitgegenständliche Marke für nichtig zu erklären oder dies dem EUIPO aufzugeben, doch in der Sache obsiegt sie vollständig, weil das EUIPO dennoch verpflichtet ist, die Konsequenzen aus dem vorliegenden Urteil zu ziehen.

77. Somit sind Herrn Nadal Esteban und dem EUIPO die Kosten von Koton aufzuerlegen, während sie jeweils ihre eigenen Kosten selbst tragen sollten.

VII. Ergebnis

78. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, wie folgt zu entscheiden:

- 1) Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 30. November 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), wird aufgehoben.
- 2) Im Übrigen wird das Rechtsmittel von Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret zurückgewiesen.
- 3) Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Europäischen Amtes für geistiges Eigentum vom 14. Juni 2016 (Sache R 1779/2015-2) wird aufgehoben.
- 4) Im Übrigen wird die Klage von Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret zurückgewiesen.
- 5) Herr Nadal Esteban und das EUIPO tragen jeweils ihre eigenen Kosten und gemeinsam zu gleichen Teilen die Kosten, die Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret in dem Verfahren vor der Beschwerdekammer, dem Gericht und dem Gerichtshof entstanden sind.