



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zehnte Kammer)

13. Oktober 2021 *

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung einer Unionsbildmarke, die einen Pfeil mit Flügel darstellt – Ältere Unionsbildmarke, die einen Pfeil mit Flügel darstellt – Relatives Eintragungshindernis – Teilweise Zurückweisung des Widerspruchs – Beschränkung des Umfangs des Widerspruchs im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vor der Beschwerdekammer – Teilweise Rücknahme des Widerspruchs – Durch die Beschwerdekammer von Amts wegen geprüfter Grund – Verbot, *ultra petita* zu entscheiden“

In der Rechtssache T-712/20,

Škoda Investment a.s. mit Sitz in Plzeň (Tschechische Republik), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt L. Lorenc,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch D. Gája als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:

Škoda Auto a.s. mit Sitz in Mladá Boleslav (Tschechische Republik), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Fesenmair,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 6. Oktober 2020 (Sache R 284/2020-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Škoda Investment und Škoda Auto

erlässt

DAS GERICHT (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten A. Kornezov sowie der Richter G. Hesse und D. Petrлік (Berichterstatter),

* Verfahrenssprache: Englisch.

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 3. Dezember 2020 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 2. Februar 2021 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der am 10. Februar 2021 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 26. November 2018 meldete die Streithelferin, die Škoda Auto a.s., nach der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an und beanspruchte gleichzeitig die Priorität für die Anmeldung der libanesischen Marke Nr. 88468, die am 30. Mai 2018 eingereicht worden war (im Folgenden: Anmeldung der libanesischen Marke).
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das folgende Bildzeichen:



- 3 Die Marke wurde für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 36 bis 39 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.
- 4 Die Anmeldung der libanesischen Marke bezieht sich auf ein Bildzeichen, das mit dem oben in Rn. 2 wiedergegebenen identisch ist, und erfasst Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 36 bis 39.
- 5 Die Markenmeldung wurde im *Blatt für Unionsmarken* Nr. 2019/031 vom 14. Februar 2019 veröffentlicht.
- 6 Am 13. Mai 2019 erhob die Klägerin, die Škoda Investment a.s., nach Art. 46 der Verordnung 2017/1001 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die zahlreichen oben in Rn. 3 genannten Waren und Dienstleistungen.

- 7 Dieser Widerspruch wurde auf eine am 27. August 2018 eingereichte Anmeldung einer Unionsmarke gestützt. Gleichzeitig wurde die Priorität für die Anmeldung der tschechischen Marke Nr. 550086, die am 24. August 2018 eingereicht worden war, beansprucht, wobei diese Anmeldungen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 36 bis 39 erfassen und sich auf das folgende Bildzeichen beziehen:



- 8 Der Widerspruch wurde auf die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung 2017/1001 genannten Gründe gestützt.
- 9 Am 14. Juni 2019 teilte das EUIPO der Klägerin mit, dass die Prüfung ihres Widerspruchs ergeben habe, dass dieser nach Art. 5 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 (ABl. 2018, L 104, S. 1) unzulässig sei.
- 10 Nach Erhalt der Stellungnahme der Klägerin wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit Entscheidung vom 9. Dezember 2019 als unzulässig zurück. Zum einen führte sie aus, dass die angemeldete Marke auf die Inanspruchnahme der Priorität für die Anmeldung der libanesischen Marke gestützt sei, die vor der Inanspruchnahme der Priorität durch die Klägerin erfolgt sei. Zum anderen seien alle in Art. 34 der Verordnung 2017/1001 vorgesehenen Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der Priorität für die Anmeldung der libanesischen Marke erfüllt.
- 11 Am 6. Februar 2020 erhob die Klägerin gemäß den Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001 beim EUIPO Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung.
- 12 Am 27. April 2020 reichte die Klägerin beim EUIPO eine Beschwerdebegründung ein, in der sie geltend machte, dass die Entscheidung der Widerspruchsabteilung fehlerhaft sei, da diese unter Verstoß gegen Art. 34 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 das Erfordernis nicht beachtet habe, dass die von der Unionsmarkenmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen mit den Waren und Dienstleistungen, die von der das Prioritätsrecht begründenden Marke erfasst würden, identisch sein müssten. Sie räumte ein, dass zahlreiche von der angemeldeten Marke erfasste Waren und Dienstleistungen entweder mit den von der Anmeldung der libanesischen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen identisch oder in diesen enthalten seien. Dagegen seien bestimmte von der angemeldeten Marke erfasste Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 39, nämlich die „Informationsgeräte; Navigations-, Kontroll-, Verfolgungs-, Ziel- und Kartografieausrüstung; Navigationssoftware“ der Klasse 9, die „Elektronische Datenübermittlung, Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste“ der Klasse 38 und die „Organisation von Reisen; Transportorganisation“ der Klasse 39 weder mit den von der Anmeldung der libanesischen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen identisch noch in diesen enthalten. Daher könne die angemeldete Marke nicht von der Inanspruchnahme der Priorität für diese Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 39 profitieren. Folglich beantragte sie in derselben Beschwerdebegründung, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise aufzuheben, soweit sie diese Waren und Dienstleistungen betraf.

- 13 Mit Entscheidung vom 6. Oktober 2020 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise auf, soweit diese den Widerspruch für die oben in Rn. 12 genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 39 als unzulässig zurückgewiesen hatte, und verwies die Sache zur weiteren Prüfung hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen an die Widerspruchsabteilung zurück. Sie stellte fest, dass die Widerspruchsschrift alle in Art. 2 der Delegierten Verordnung 2018/625 genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfülle, so dass der Widerspruch zulässig sei.

Anträge der Parteien

- 14 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben;
 - die Sache in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldemarke angemeldet wurde, an die Widerspruchsabteilung zurückzuverweisen;
 - dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
- 15 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,
- die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

- 16 In Rn. 15 der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Klägerin in der Beschwerdebegründung den Umfang der Beschwerde eingeschränkt habe, indem sie zum einen beantragt habe, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben, soweit darin der Widerspruch für die oben in Rn. 12 genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 39 zurückgewiesen worden sei, und zum anderen, das Widerspruchsverfahren bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen fortzusetzen. Sie schloss daraus, dass die Klägerin diese Beschwerde für die anderen von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen zurückgenommen habe. In Rn. 16 dieser Entscheidung führte die Beschwerdekammer aus, dass diese teilweise Rücknahme zur Folge habe, dass die nicht in der Beschwerdebegründung genannten Waren und Dienstleistungen nicht mehr Teil des Widerspruchsverfahrens seien und dass die Zurückweisung des Widerspruchs bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen bestandskräftig geworden sei.
- 17 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe bei der Bestimmung der rechtlichen Auswirkungen des Verfahrensfehlers, mit dem die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, d. h. die Feststellung der Unzulässigkeit des Widerspruchs, behaftet sei, einen Rechtsfehler begangen. Ein solcher Verfahrensfehler stelle eine von Amts wegen zu prüfende Verletzung wesentlicher Formvorschriften dar, die von Amts wegen zur vollständigen Aufhebung dieser Entscheidung hätte führen müssen, damit alle Auswirkungen, die sie auf die Beteiligten gehabt habe, vollständig aus der Rechtsordnung beseitigt würden.

- 18 Die Klägerin trägt weiter vor, sie habe bei der Festlegung des Umfangs der Beschwerde beim EUIPO volles Vertrauen in die formale Ordnungsmäßigkeit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung gehabt. Sie sei daher berechtigt, sich in Bezug auf die Zuständigkeit der Widerspruchsabteilung für die Frage der Gültigkeit der Inanspruchnahme der Priorität für die angemeldete Marke im Anfangsstadium des Widerspruchsverfahrens auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu berufen. Die Begründung der Entscheidung habe den Eindruck erweckt, dass diese Entscheidung in verfahrensrechtlicher Hinsicht korrekt gewesen sei, da der von der Beschwerdekammer festgestellte Verfahrensfehler nicht offensichtlich im Sinne der Rechtsprechung gewesen sei. Aus diesem Grund habe sie sich ausschließlich auf die Begründetheit und damit auf die von der Markenmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen konzentriert, die weder mit den von der Anmeldung der libanesischen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen identisch noch in diesen enthalten seien.
- 19 Das EUIPO und die Streithelferin sind der Auffassung, dass das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen sei.
- 20 Insoweit steht zunächst fest, dass die Klägerin in der Beschwerdebegründung nur eine teilweise Aufhebung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung beantragt hat, soweit darin der Widerspruch lediglich für die oben in Rn. 12 genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 39 zurückgewiesen wurde.
- 21 Sodann ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 die Prüfung der Begründetheit der Beschwerde durch die Beschwerdekammer auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Ebenso legt Art. 47 Abs. 5 Satz 1 dieser Verordnung fest, dass, wenn die Prüfung des Widerspruchs ergibt, dass die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Unionsmarke beantragt worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen wird. Außerdem bestimmt Art. 21 Abs. 1 Buchst. e der Delegierten Verordnung 2018/625, dass eine gemäß Art. 68 Abs. 1 der genannten Verordnung eingereichte Beschwerdeschrift, wenn die Entscheidung, gegen die sich die Beschwerde richtet, nur in Teilen angefochten wird, eine klare und eindeutige Angabe der Waren oder Dienstleistungen enthalten muss, für die die Entscheidung angefochten wird.
- 22 Aus den oben in Rn. 21 genannten Bestimmungen in Verbindung mit Art. 71 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 2017/1001 ergibt sich, dass die Beschwerdekammer im Rahmen einer Beschwerde, die sich auf ein relatives Eintragungshindernis einer Marke bezieht und gegen eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung gerichtet ist, mit ihrer Entscheidung nicht über den Gegenstand der bei ihr erhobenen Beschwerde hinausgehen darf. Die Kammer kann eine solche Entscheidung daher nur in den Grenzen der Anträge aufheben, die ein Beschwerdeführer in der Beschwerde gegen diese Entscheidung oder der Beschwerdegegner gegebenenfalls in seiner Beschwerdeerwiderung gestellt hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. Dezember 2006, Gagliardi/HABM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb [MANŪ MANU MANU], T-392/04, nicht veröffentlicht, EU:T:2006:400, Rn. 45, und vom 19. September 2018, Eddy's Snack Company/EUIPO – Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli [Eddy's Snackcompany], T-652/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:564, Rn. 20).
- 23 Im Übrigen haben nach Ansicht des Gerichtshofs im System der Rechtmäßigkeitskontrolle vor den Unionsgerichten die Parteien das Initiativrecht für einen Prozess und legen den Umfang des Streitgegenstands fest, namentlich, indem sie in ihren Anträgen den Rechtsakt oder den Teil des Rechtsakts benennen, den sie vor Gericht anfechten wollen (Urteil vom 14. November 2017,

British Airways/Kommission, C-122/16 P, EU:C:2017:861, Rn. 87). Das Gericht ist der Auffassung, dass diese Grundsätze entsprechend für Beschwerden gelten, die vor den Beschwerdekammern in einem Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse einer Marke erhoben werden. Wie sich nämlich aus den oben in Rn. 21 genannten Bestimmungen und der oben in Rn. 22 angeführten Rechtsprechung ergibt, können diese Kammern – in Entsprechung zu den Befugnissen der Unionsgerichte im System der Rechtmäßigkeitskontrolle – im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nur in den Grenzen der Anträge aufheben, die ein Beschwerdeführer in der Beschwerde gegen diese Entscheidung gestellt hat.

- 24 Schließlich trifft es zu, dass die Beschwerdekammer in mehrseitigen Verfahren gemäß Art. 27 Abs. 2 der Delegierten Verordnung 2018/625 von Amts wegen die Rechtsgründe zu prüfen hat, die nicht von den Beteiligten erhoben wurden, aber grundlegende Verfahrenserfordernisse betreffen, wobei zu diesen Erfordernissen insbesondere die für die Zulässigkeit eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Unionsmarke geltenden Regeln gehören.
- 25 Aus einer solchen Befugnis der Beschwerdekammer folgt jedoch keineswegs, dass sie befugt wäre, die Anträge, die ein Beschwerdeführer in einer bei ihr erhobenen Beschwerde gestellt hat, von Amts wegen zu ändern, da ein solcher Ansatz die Unterscheidung zwischen den Gründen und Anträgen einer Beschwerde verkennen würde. Denn die Beschwerdegründe stellen zwar die erforderliche Grundlage für die Anträge in einer Beschwerde dar. Gleichwohl unterscheiden sie sich notwendigerweise von diesen Anträgen, die die Grenzen einer solchen Beschwerde definieren (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 14. November 2017, British Airways/Kommission, C-122/16 P, EU:C:2017:861, Rn. 89).
- 26 Auch wenn die Beschwerdekammer nicht über die Grenzen des bei ihr anhängigen Rechtsstreits hinausgeht, indem sie einen Grund, der grundlegende Verfahrenserfordernisse betrifft und grundsätzlich von den Parteien nicht vorgetragen wurde, von Amts wegen prüft, und in keiner Weise gegen die verfahrensrechtlichen Vorschriften über die Darstellung des Streitgegenstands verstößt, verhielte es sich anders, wenn die Kammer nach der Prüfung der Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, auf der Grundlage einer solchen Prüfung von Amts wegen eine Aufhebung ausspräche, die über das hinausginge, was in einem bei ihr anhängigen Verfahren ordnungsgemäß bei ihr beantragt worden ist, und dies damit begründete, dass eine solche Aufhebung erforderlich sei, um die von Amts wegen im Rahmen dieser Prüfung festgestellte Rechtswidrigkeit zu heilen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 14. November 2017, British Airways/Kommission, C-122/16 P, EU:C:2017:861, Rn. 90).
- 27 Unter diesen Umständen kann die Klägerin nicht mit Erfolg geltend machen, dass die Beschwerdekammer die Entscheidung der Widerspruchsabteilung in vollem Umfang hätte aufheben müssen, da dies zur Folge gehabt hätte, dass die Kammer mit ihrer Entscheidung über den von der Klägerin selbst festgelegten Streitgegenstand hinausgegangen wäre.
- 28 Was das Vorbringen der Klägerin betrifft, mit dem sie eine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes rügt, ist darauf hinzuweisen, dass sich jeder auf diesen Grundsatz berufen kann, bei dem eine Verwaltungsbehörde aufgrund bestimmter Zusicherungen, die sie ihm gegeben hat, begründete Erwartungen geweckt hat (vgl. Urteil vom 21. Februar 2018, Kreuzmayr, C-628/16, EU:C:2018:84, Rn. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 29 Im vorliegenden Fall kann die Überzeugung, zu der die Klägerin nach eigenen Angaben gelangt ist, dass die Entscheidung der Widerspruchsabteilung trotz des von dieser begangenen Verfahrensfehlers mit den Verfahrensvorschriften in Einklang gestanden habe, bei ihr keine begründeten Erwartungen in die formale Ordnungsmäßigkeit dieser Entscheidung wecken. Solange nämlich eine solche Entscheidung nicht bestandskräftig geworden ist, kann ihre Rechtmäßigkeit im Fall einer Beschwerde von der Beschwerdekammer geprüft werden, was im Übrigen hier der Fall war. Die Aufgabe dieser Kammer besteht aber genau darin, solche Verfahrensfehler zu korrigieren und folglich eine Entscheidung, die damit behaftet ist, gegebenenfalls aufzuheben.
- 30 Nach alledem ist die vorliegende Klage abzuweisen.

Kosten

- 31 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Im vorliegenden Fall ist die Klägerin unterlegen, und das EUIPO und die Streithelferin haben beantragt, ihr die Kosten des vorliegenden Verfahrens aufzuerlegen. Demzufolge sind der Klägerin neben ihren eigenen Kosten sämtliche dem EUIPO und der Streithelferin im vorliegenden Verfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zehnte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Škoda Investment a.s. trägt ihre eigenen Kosten sowie die dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der Škoda Auto a.s. im Verfahren vor dem Gericht entstandenen Kosten.**

Kornezov

Hesse

Petrлік

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Oktober 2021.

Unterschriften