



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

16. März 2022*

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionsbildmarke APE TEES – Nicht eingetragene ältere nationale Bildmarken mit Darstellung eines Affen – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung [EU] 2017/1001) – Regeln des Common Law für die Klage wegen Kennzeichenverletzung (action for passing off) – Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus Union und Euratom“

In der Rechtssache T-281/21,

Nowhere Co. Ltd mit Sitz in Tokio (Japan), vertreten durch Rechtsanwalt R. Kunze,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO:

Junguo Ye, wohnhaft in Elche (Spanien),

wegen einer Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 10. Februar 2021 (Sache R 2474/2017-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Nowhere Co. und Herrn Ye

erlässt

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten G. De Baere, des Richters V. Kreuzsitz (Berichterstatter) und der Richterin G. Steinfatt,

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 21. Mai 2021 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 30. Juli 2021 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,
aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien innerhalb von drei Wochen nach der Bekanntgabe des Abschlusses des schriftlichen Verfahrens die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des darauf gemäß Art. 106 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliches Verfahren zu entscheiden,
folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 30. Juni 2015 meldete Herr Junguo Ye nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (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]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



- 3 Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 18, 25 und 35 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 wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 234/2015 vom 9. Dezember 2015 veröffentlicht.
- 5 Am 8. März 2016 legte die Klägerin, die Nowhere Co. Ltd, nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle in Rn. 3 genannten Waren und Dienstleistungen ein.

- 6 Der Widerspruch war u. a. auf die folgenden drei insbesondere im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzten nicht eingetragenen älteren Bildmarken gestützt.



- 7 Als Widerspruchsgrund wurde, was die nicht eingetragenen älteren Marken betrifft, das Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) geltend gemacht.
- 8 Am 20. September 2017 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück.
- 9 Am 17. November 2017 legte die Klägerin gemäß den Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001 beim EUIPO Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.
- 10 Mit Entscheidung vom 8. Oktober 2018 (im Folgenden: erste Entscheidung der Beschwerdekammer) wies die Zweite Beschwerdekammer die Beschwerde zurück.

- 11 Mit am 7. Januar 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift erhob die Klägerin Klage auf Aufhebung der ersten Entscheidung der Beschwerdekammer.
- 12 Mit Mitteilung vom 29. April 2019 wurden die Beteiligten an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer von deren Berichterstatter darüber informiert, dass diese beabsichtige, ihre erste Entscheidung zu widerrufen.
- 13 Mit Entscheidung vom 17. Juli 2019 (Sache R 2474/2017-2 [REV]) widerrief die Zweite Beschwerdekammer ihre erste Entscheidung nach Art. 103 der Verordnung 2017/1001 und Art. 70 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 (ABl. 2018, L 104, S. 1) wegen eines dem EUIPO anzulastenden offensichtlichen Fehlers.
- 14 Mit Beschluss vom 18. Dezember 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-12/19, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:907), stellte das Gericht fest, dass der Rechtsstreit betreffend die Klage gegen die erste Entscheidung der Beschwerdekammer, die von der Klägerin mit bei der Kanzlei des Gerichts am 7. Januar 2019 eingegangener Klageschrift erhoben worden war, in der Hauptsache erledigt sei.
- 15 Mit Entscheidung vom 10. Februar 2021 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Insbesondere war sie hinsichtlich des auf die nicht eingetragenen älteren Marken gestützten Widerspruchs der Auffassung, dass die Klägerin sich nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und nach dem Ablauf des Übergangszeitraums am 31. Dezember 2020 nicht mehr gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 auf die Regeln des Common Law für die Klage wegen Kennzeichenverletzung (action for passing off) nach dem Recht des Vereinigten Königreichs berufen könne (Rn. 24 bis 27 der angefochtenen Entscheidung).

Anträge der Parteien

- 16 Die Klägerin beantragt,
 - die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - die Eintragung der angemeldeten Marke abzulehnen;
 - hilfsweise, die Sache zur erneuten Prüfung an das EUIPO zurückzuverweisen;
 - dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
- 17 Das EUIPO beantragt,
 - die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die ihm entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

- 18 Da für die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts der Zeitpunkt der in Rede stehenden Anmeldung, d. h. der 30. Juni 2015 (siehe oben, Rn. 1), maßgeblich ist, sind auf den Sachverhalt die materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer Fassung vor den mit der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. 2015, L 341, S. 21) vorgenommenen Änderungen anwendbar (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. Mai 2014, *Bimbo/HABM*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, Rn. 12, und vom 18. Juni 2020, *Primart/EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, Rn. 2 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 19 Folglich sind im vorliegenden Fall die Verweise der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung und diejenigen der Parteien auf die materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung 2017/1001 als Verweise auf die inhaltlich identischen Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 zu verstehen.
- 20 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht.
- 21 Im Übrigen geht aus den Rn. 2 und 7 der Klageschrift hervor, dass die Klägerin die angefochtene Entscheidung nur insoweit angreift, als die Beschwerdekammer damit die Zurückweisung des Widerspruchs bestätigt – und infolgedessen die Beschwerde zurückgewiesen – hat, soweit dieser auf die nicht eingetragenen älteren Marken gestützt war, und auch nur, soweit diese Marken im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzt wurden.
- 22 In Rn. 24 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer im Wesentlichen festgestellt, dass nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union und nach Ablauf des Übergangszeitraums am 31. Dezember 2020 im Vereinigten Königreich möglicherweise bestehende Rechte nicht mehr als Grundlage für ein u. a. auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestütztes Widerspruchsverfahren dienen könnten. In Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass die Klägerin sich daher für die Klage wegen Kennzeichenverletzung nicht nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 auf die Regeln des Common Law nach dem Recht des Vereinigten Königreichs berufen könne. Aus Rn. 27 der angefochtenen Entscheidung ergibt sich in Bezug auf die im Vereinigten Königreich möglicherweise bestehenden Rechte, insbesondere soweit sie auf die nicht eingetragenen älteren Marken und auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt sind, dass die Beschwerdekammer die Zurückweisung des Widerspruchs allein aus diesem Grund bestätigt hat.
- 23 Die Klägerin führt im Wesentlichen aus, dass auf das Datum der Anmeldung abzustellen sei, um zu bestimmen, ob ein zur Stützung eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Unionsmarke geltend gemachtes älteres Recht bestehe. Dagegen ist das EUIPO der Auffassung, dass ein solches älteres Recht nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern auch noch an dem Tag bestehen müsse, an dem das EUIPO endgültig über den Widerspruch entscheide, d. h. im vorliegenden Fall am Tag des Erlasses der angefochtenen Entscheidung.

- 24 Das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. 2020, L 29, S. 7, im Folgenden: Austrittsabkommen), das nach Art. 50 Abs. 2 EUV geschlossen wurde, trat am 1. Februar 2020 in Kraft (vgl. Mitteilung über das Inkrafttreten des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft [ABl. 2020, L 29, S. 189]), so dass gemäß Art. 50 Abs. 3 EUV das Unionsrecht seit diesem Tag auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr findet (vgl. auch 4. Erwägungsgrund des Austrittsabkommens). Aus Art. 126 in Verbindung mit Art. 127 Abs. 1 Satz 1 des Austrittsabkommens geht jedoch hervor, dass das Unionsrecht, sofern nichts anderes bestimmt war, während eines Übergangszeitraums, der am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens begann und am 31. Dezember 2020 endete, für das Vereinigte Königreich sowie im Vereinigten Königreich weiterhin galt (im Folgenden: Übergangszeitraum).
- 25 Im Übrigen gehen die das geistige Eigentum betreffenden Bestimmungen in Teil 3 Titel IV des Austrittsabkommens (Art. 54 bis 61) nicht darauf ein, wie mit einem Widerspruch zu verfahren ist, der vor dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens auf der Grundlage eines im Vereinigten Königreich geschützten älteren Rechts gegen die Eintragung einer ebenfalls vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens angemeldeten Unionsmarke eingelegt wurde.
- 26 Im vorliegenden Fall steht außer Streit, dass die Markenmeldung (siehe oben, Rn. 1), die Einlegung des Widerspruchs gegen die Eintragung der angemeldeten Marke (siehe oben, Rn. 5), die Zurückweisung dieses Widerspruchs durch die Widerspruchsabteilung (siehe oben, Rn. 8), die erste Entscheidung der Beschwerdekammer (siehe oben, Rn. 10), die Entscheidung über den Widerruf dieser Entscheidung der Beschwerdekammer (siehe oben, Rn. 13) sowie der Beschluss über die Erledigung des Rechtsstreits betreffend die Klage gegen die erste Entscheidung der Beschwerdekammer (siehe oben, Rn. 14) vor dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens und damit jedenfalls vor dem Ablauf des Übergangszeitraums erfolgt bzw. ergangen sind.
- 27 Eine Prüfung der Verwaltungsakte des EUIPO ergibt, dass diese kein einziges Dokument aus dem Zeitraum von fast 18 Monaten enthält, der zwischen dem 22. August 2019 (Datum der Mitteilung der Widerrufsentscheidung an die Beteiligten des Verfahrens vor der Beschwerdekammer) und dem 10. Februar 2021 (Datum der angefochtenen Entscheidung) verstrichen ist. Folglich stammt von den verfahrensrelevanten Unterlagen allein die angefochtene Entscheidung aus der Zeit nach dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens und nach dem Ablauf des Übergangszeitraums.
- 28 Entsprechend der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach für die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts das Anmeldedatum der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke maßgeblich ist (siehe oben, Rn. 18), geht aus nunmehr gefestigter Rechtsprechung hervor, dass für die Beurteilung, ob ein relatives Eintragungshindernis vorliegt, auf den Zeitpunkt der Anmeldung der mit dem Widerspruch angegriffenen Unionsmarke abzustellen ist (Urteile vom 30. Januar 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association [BROWNIE], T-598/18, EU:T:2020:22, Rn. 19, vom 23. September 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein [MUSIKISS], T-421/18, EU:T:2020:433, Rn. 34, vom 1. September 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong [GT RACING], T-463/20, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2021:530, Rn. 118, und vom 1. Dezember 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia [ZARA], T-467/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2021:842, Rn. 58).
- 29 Der Umstand, dass die ältere Marke ihren Status als in einem Mitgliedstaat eingetragene Marke zu einem Zeitpunkt nach der Einreichung der Anmeldung der Unionsmarke, insbesondere nach einem möglichen Austritt des betreffenden Mitgliedstaats aus der Union, verlieren könnte, ist

grundsätzlich für das Ergebnis des Widerspruchs unwesentlich (Urteile vom 30. Januar 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, Rn. 19, vom 23. September 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, Rn. 35, und vom 1. Dezember 2021, ZARA, T-467/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2021:842, Rn. 59).

- 30 Der Umstand, dass ein nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 eingelegter Widerspruch auf nicht eingetragene ältere Marken, die im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, und auf das im Vereinigten Königreich geltende Recht hinsichtlich Kennzeichenverletzungen gestützt wird, ist folglich irrelevant für einen Widerspruch, der gegen die Eintragung einer vor dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens und dem Ablauf des Übergangszeitraums angemeldeten Unionsmarke gerichtet ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. September 2021, GT RACING, T-463/20, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2021:530, Rn. 119 und 120).
- 31 Da die Anmeldung der Marke vor dem Ablauf des Übergangszeitraums und sogar vor dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens erfolgt ist (siehe oben, Rn. 1 und 26), konnte der Widerspruch im vorliegenden Fall grundsätzlich sehr wohl auf die nicht eingetragenen älteren Marken gestützt werden, soweit sie im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzt wurden. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, hätte die Beschwerdekammer dies daher bei ihrer Beurteilung berücksichtigen müssen, was sie jedoch ablehnte und zwar aus dem alleinigen Grund, dass der Übergangszeitraum zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung abgelaufen gewesen sei (siehe oben, Rn. 22).
- 32 An diesem Ergebnis vermag das Vorbringen des EUIPO im vorliegenden Fall nichts zu ändern.
- 33 Das EUIPO macht erstens geltend, dass in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht nur für die Voraussetzung des Bestehens eines älteren Rechts (Art. 8 Abs. 4 Buchst. a der Verordnung), sondern auch für die Voraussetzung, dass das Kennzeichen seinem Inhaber das Recht „verleiht“, die Benutzung einer jüngeren Marke „zu untersagen“ (Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung), das Präsens verwendet werde.
- 34 Anders als vom EUIPO vorgetragen, können aber allein aus der Verwendung des Indikativ Präsens in einer Bestimmung keine Rückschlüsse für deren Auslegung gezogen werden. Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 beginnt mit den Worten „[a]uf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke“. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass das nachfolgend in dieser Vorschrift verwendete Präsens eher auf den Zeitpunkt der Einlegung eines Widerspruchs als auf den des Erlasses einer angefochtenen Entscheidung abstellt.
- 35 Was zweitens den Vortrag des EUIPO betrifft, dass gemäß der Regel 19 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) der Widersprechende einen Nachweis über Erwerb, Fortbestand und Schutzzumfang des älteren Rechts im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 erbringen müsse und dass der Widerspruch ohne diesen Nachweis gemäß der Regel 20 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 als unbegründet abgewiesen werde, so finden diese Verfahrensvorschriften der Verordnung Nr. 2868/95 nach Art. 80 und Art. 82 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung 2018/625 im vorliegenden Fall tatsächlich Anwendung.

- 36 Aus dem Wortlaut der Regel 20 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 ergibt sich jedoch, dass dieser Beleg der Existenz, der Gültigkeit und des Schutzzumfangs des älteren Rechts vor dem Ablauf der in Regel 19 Abs. 1 dieser Verordnung genannten Frist erbracht werden muss. Ausweislich der Verwaltungsakte des EUIPO wurde diese Frist im vorliegenden Fall auf den 2. August 2016 festgesetzt und einmal bis zum 2. Oktober 2016 verlängert, so dass sie deutlich vor dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens und dem Ablauf des Übergangszeitraums endete.
- 37 Somit ist festzustellen, dass zumindest im vorliegenden Fall die These des EUIPO, wonach hier für das Bestehen der älteren Rechte auf das Datum abzustellen sei, an dem die angefochtene Entscheidung erlassen worden sei, den vom EUIPO angeführten Bestimmungen der Verordnung Nr. 2868/95 zuwiderläuft.
- 38 Soweit drittens das EUIPO darauf hinweist, dass gemäß Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ein auf eine ältere Marke gestützter Widerspruch zurückzuweisen sei, wenn der Widersprechende diese Marke nicht ernsthaft benutzt habe, ist zunächst festzustellen, dass mit der Prüfung eines Widerspruchs nicht automatisch eine Prüfung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke verbunden ist. Aus Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, auf den deren Art. 42 Abs. 3 verweist, geht eindeutig hervor, dass der Widersprechende nur auf Verlangen des Anmelders den Nachweis zu erbringen hat, dass er die ältere Marke, auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs gegen die Anmeldung beruft, ernsthaft benutzt hat. Das EUIPO darf diesen Aspekt nicht auf eigene Initiative prüfen.
- 39 Jedenfalls ist festzustellen, dass Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in seiner im vorliegenden Fall anwendbaren Fassung (siehe oben, Rn. 18) auf die letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Unionsmarke abstellt und nicht auf den mit dem Erlass der endgültigen Entscheidung des EUIPO über den Widerspruch endenden Zeitraum. Auf diese Bestimmung kann das EUIPO seine These, dass es auf dieses letztgenannte Datum ankomme, also ebenfalls nicht stützen.
- 40 Viertens hat das Gericht bereits darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Bezugnahmen auf Vorschriften und Rechtsprechung betreffend Nichtigkeitsanträge im Rahmen eines Rechtsstreits zu einem Widerspruchsverfahren nicht zwangsläufig einschlägig sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari [Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice], T-342/20, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2021:651, Rn. 22).
- 41 Fünftens wird bei der vom EUIPO vertretenen Auffassung, dass es ab dem Ende des Übergangszeitraums keinen Konflikt mehr zwischen der angemeldeten Marke und den nicht eingetragenen älteren Marken, soweit sie im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzt würden, geben könne, die Tatsache übersehen, dass gemäß Art. 51 der Verordnung 2017/1001 die angemeldete Marke eingetragen wird, wenn sich ein erhobener Widerspruch – u. a. durch Zurückweisung – endgültig erledigt hat. Aus Art. 52 der Verordnung 2017/1001 geht eindeutig hervor, dass die Eintragung ab dem Tag der Anmeldung gilt und nicht erst ab der endgültigen Zurückweisung eines möglicherweise eingelegten Widerspruchs.
- 42 Folglich hätte ein Konflikt zwischen den in Rede stehenden Marken, selbst wenn man annähme, dass er nach dem Ende des Übergangszeitraums nicht mehr eintreten könne, im Fall einer Eintragung der angemeldeten Marke in der Zeit von der Anmeldung der Unionsmarke bis zum Ablauf des Übergangszeitraums – im vorliegenden Fall vom 30. Juni 2015 (siehe oben, Rn. 1) bis zum 31. Dezember 2020 (siehe oben, Rn. 24), also während eines Zeitraums von fünfeneinhalb Jahren – bestehen können. Es ist schwer nachvollziehbar, warum der Klägerin der Schutz ihrer

im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzten nicht eingetragenen älteren Marken auch während dieses Zeitraums verwehrt werden sollte, insbesondere was eine mögliche Benutzung der angemeldeten Marke angeht, in der die Klägerin eine Verletzung ihrer älteren Marken sieht. Folglich hat die Klägerin auch in Bezug auf diesen Zeitraum ein berechtigtes Interesse am Erfolg ihres Widerspruchs.

- 43 Allerdings hätte der andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer mit dem Ablauf des Übergangszeitraums eine neue Anmeldung für die Marke einreichen können, der dann jedenfalls kein Konflikt mit den nicht eingetragenen älteren Marken mehr entgegengestanden hätte, soweit sie im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzt wurden.
- 44 Sechstens ist auch das Vorbringen des EUIPO zurückzuweisen, dass der Anmelder gemäß Art. 139 der Verordnung 2017/1001 seine Unionsmarkenanmeldung unter Wahrung des Anmeldetags in Anmeldungen für eine nationale Marke in allen Mitgliedstaaten der Union umwandeln könne, insbesondere wenn seine Unionsmarkenmeldung aufgrund des in Rede stehenden Widerspruchs zurückgewiesen würde. Nach Auffassung des EUIPO kann der Anmelder so für dieselbe Marke auf demselben Gebiet auf mühsame und kostspielige Art und Weise Schutz erlangen, während das Eintragungshindernis in der Union nicht mehr bestünde.
- 45 Zum einen gelten diese Erwägungen grundsätzlich für jedes Widerspruchsverfahren (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 2021, *Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice*, T-342/20, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2021:651, Rn. 26). Zum anderen hätte, zumal das EUIPO selbst zutreffend darauf hinweist, dass nach Art. 139 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 die nationale Anmeldung, die aus der Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung hervorgeht, in dem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag der Unionsmarke genießt, in der Zeit zwischen der Anmeldung der Unionsmarke und dem Ablauf des Übergangszeitraums – wie bereits festgestellt – ein Markenkonflikt bestehen können (siehe oben, Rn. 42).
- 46 Somit vermag keines der vom EUIPO vorgebrachten Argumente dessen Standpunkt zu stützen, wonach für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits auf das Datum der angefochtenen Entscheidung abzustellen sei, die als einziges verfahrensrelevantes Dokument nach dem Ablauf des Übergangszeitraums erlassen wurde. Folglich ist dem einzigen Klagegrund stattzugeben und die angefochtene Entscheidung ist entsprechend dem ersten Antrag der Klägerin aufzuheben.
- 47 Mit ihrem zweiten Antrag begehrt die Klägerin, dass das Gericht die Eintragung der angemeldeten Marke ablehnt. Dieser Antrag ist als Antrag darauf zu verstehen, dass das Gericht die Entscheidung erlässt, die nach Auffassung der Klägerin das EUIPO hätte erlassen müssen, also als ein Antrag auf Abänderung im Sinne von Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001. Insoweit bewirkt zwar die dem Gericht zustehende Abänderungsbefugnis nicht, dass es dazu ermächtigt wäre, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu setzen, oder dazu, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat, doch muss diese Befugnis in Situationen ausgeübt werden, in denen das Gericht nach Überprüfung einer von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen (Urteil vom 5. Juli 2011, *Edwin/HABM*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 72)
- 48 Im vorliegenden Fall hat sich die Beschwerdekammer jedoch darauf beschränkt, die Relevanz der nicht eingetragenen älteren Marken, soweit sie im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr benutzt wurden, zu verneinen (siehe oben, Rn. 22 und 31). Die Stichhaltigkeit des auf

diese Marken gestützten Widerspruchsgrundes nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 hat sie nicht gewürdigt, so dass es nicht Sache des Gerichts ist, diese Beurteilung im Rahmen der Prüfung eines Antrags auf Abänderung dieser Entscheidung vorzunehmen. Der zweite Antrag der Klägerin ist daher zurückzuweisen.

- 49 Das EUIPO hat nach Art. 72 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001 im Rahmen einer beim Unionsrichter eingereichten Klage gegen die Entscheidung einer seiner Beschwerdekammern die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Unionsrichters ergeben. Das EUIPO hat daher die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile des Unionsrichters zu ziehen (vgl. Urteil vom 31. Januar 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple [PEAR], T-215/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:45, Rn. 81 und die dort angeführte Rechtsprechung). Somit ist festzustellen, dass der hilfsweise gestellte dritte Antrag der Klägerin auf Zurückverweisung an das EUIPO zur erneuten Prüfung der Sache keinen eigenen Gegenstand hat, da es sich dabei nur um eine Folge des auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichteten ersten Antrags handelt.

Kosten

- 50 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO mit seinem Vorbringen im Wesentlichen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 10. Februar 2021 (Sache R 2474/2017-2) wird aufgehoben.**
- 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.**
- 3. Das EUIPO trägt die Kosten.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. März 2022.

Unterschriften