



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

7. Mai 2019*

„Unionsmarke – Anmeldung einer Unionsbildmarke, die ein Auto in einer Sprechblase darstellt – Zulässigkeit der Beschwerde vor der Beschwerdekammer – Art. 49 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 – Einschränkung des Verzeichnisses der von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen – Art. 27 Abs. 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 – Umfang der von der Beschwerdekammer vorzunehmenden Prüfung – Verpflichtung zur Entscheidung über einen Einschränkungsantrag“

In der Rechtssache T-629/18

mobile.de GmbH mit Sitz in Dreilinden (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt T. Lührig,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 7. August 2018 (Sache R 2653/2017-4) über die Anmeldung eines Bildzeichens, das ein Auto in einer Sprechblase darstellt, als Unionsmarke

erlässt

DAS GERICHT (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová sowie der Richter P. Nihoul und J. Svenningsen (Berichterstatter),

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 18. Oktober 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 20. Dezember 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien innerhalb der Frist von drei Wochen nach Bekanntgabe des Abschlusses des schriftlichen Verfahrens einen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat, und des 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 2016 meldete die Klägerin, die mobile.de GmbH, 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 Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



3 Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 16, 25, 28, 35 bis 38, 41, 42 und 45 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 Mit Schreiben vom 22. Juli 2016 erhob die Prüferin des EUIPO auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001) für einen Teil der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen Einwände gegen die Eintragung der betreffenden Marke, da sie nicht unterscheidungskräftig sei.

5 Am 25. November 2016 nahm die Klägerin zu diesem Schreiben der Prüferin Stellung und trat sämtlichen Einwänden der Prüferin entgegen.

6 Mit Schreiben vom 23. März 2017 zog die Prüferin ihre Einwände für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, die ihr Schreiben vom 22. Juli 2016 ursprünglich betraf, teilweise zurück. Der Klägerin wurde Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen bzw. für die Waren und Dienstleistungen, für die die Prüferin ihre Einwände aufrechterhalten hatte, weitere Nachweise für die durch Benutzung der betreffenden Marke erlangte Unterscheidungskraft vorzulegen. Diese ergänzende Stellungnahme wurde von der Klägerin am 24. Juli 2017 eingereicht.

7 Mit Entscheidung vom 3. Oktober 2017 lehnte die Prüferin die Eintragung der betreffenden Marke für die in ihrem Schreiben vom 23. März 2017 genannten Waren und Dienstleistungen gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Art. 42 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 ab.

- 8 Am 15. Dezember 2017 legte die Klägerin beim EUIPO Beschwerde auf Aufhebung der Entscheidung der Prüferin ein, soweit diese die Anmeldung der betreffenden Marke zurückgewiesen hatte.
- 9 Am 16. Februar 2018 reichte die Klägerin beim EUIPO zwei Schriftsätze ein, von denen einer einen Antrag auf Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen enthielt, für die die Marke ursprünglich angemeldet worden war. Dieser Einschränkungsantrag erstreckte sich auf alle Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung von der Prüferin abgelehnt worden war.
- 10 Am selben Tag reichte die Klägerin einen weiteren als „Beschwerdebegründung/Mitteilung über die Einschränkung der Markenmeldung“ bezeichneten Schriftsatz ein, dem als Anlage der zuvor gestellte Einschränkungsantrag beigelegt war.
- 11 Am 6. April 2018 musste die Klägerin auf Bitten des EUIPO ihren Antrag auf Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, für die die betreffende Marke angemeldet worden war, in einem anderen Format (PDF) und in geänderter Form, aber inhaltlich gleich erneut einreichen.
- 12 Am 10. Mai 2018 bestätigte die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern den Eingang der beiden am 16. Februar und am 6. April 2018 gestellten Einschränkungsanträge.
- 13 Mit Schreiben vom 6. Juni 2018 informierte das EUIPO die Klägerin darüber, dass die Beschwerde gemäß Art. 69 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 der Vierten Beschwerdekammer vorgelegt worden sei, da die Prüferin ihr nicht abgeholfen habe.
- 14 Mit Entscheidung vom 7. August 2018 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde gemäß Art. 68 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 Buchst. d 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), zurück, da der zweite von der Klägerin am 16. Februar 2018 eingereichte und als „Beschwerdebegründung/Mitteilung über die Einschränkung der Markenmeldung“ bezeichnete Schriftsatz die Anforderungen an eine Beschwerdebegründung gemäß Art. 22 Abs. 1 Buchst. b der Delegierten Verordnung nicht erfülle.
- 15 Die Beschwerdekammer führte aus, die Klägerin habe sich in diesem Schriftsatz vom 16. Februar 2018 darauf beschränkt, auf die Anlage hinzuweisen, die den Antrag auf Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen enthalte, für die die betreffende Marke angemeldet worden sei, um zu erläutern, dass dieser Einschränkungsantrag sämtliche Waren und Dienstleistungen betreffe, deren Eintragung von der Prüferin abgelehnt worden sei und die alleiniger Gegenstand der Beschwerde seien, und sie habe aus diesem Grund entschieden, einen Erledigungsantrag zu stellen. Auf der Grundlage dieser Erwägungen stellte die Beschwerdekammer fest, dass dieser Schriftsatz keine Ausführungen enthalte, die die Aufhebung der Entscheidung der Prüferin rechtfertigten, und dass die Beschwerde deshalb für unzulässig zu erklären sei. Da vor Ablauf der Frist von vier Monaten ab Zustellung der Entscheidung der Prüferin keine wirksame Beschwerdebegründung eingereicht worden sei, sei diese Entscheidung somit bestandskräftig geworden.

Anträge der Parteien

- 16 Die Klägerin beantragt,
 - die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
- 17 Das EUIPO schließt sich den Anträgen der Klägerin auch in Bezug auf die Kosten an.

Rechtliche Würdigung

- 18 Zunächst ist zur verfahrensrechtlichen Stellung des EUIPO festzustellen, dass das Amt nicht verpflichtet ist, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen und daher nichts dagegen spricht, dass sich das EUIPO einem Antrag des Klägers anschließt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T-379/03, EU:T:2005:373, Rn. 22).
- 19 Im vorliegenden Fall sind die Anträge des EUIPO zulässig, da diese und das sie stützende Vorbringen nicht über den Rahmen der Anträge und Klagegründe der Klägerin hinausgehen.
- 20 Ungeachtet des übereinstimmenden Parteivortrags zur Sache hat sich der Rechtsstreit nicht erledigt. Trotz des Einvernehmens der Parteien ist die angefochtene Entscheidung nämlich nach Aktenlage von der Beschwerdekammer weder geändert noch aufgehoben worden, da das EUIPO hierzu weder selbst befugt ist, noch den Beschwerdekammern, die gemäß Art. 166 Abs. 7 der Verordnung 2017/1001 Unabhängigkeit genießen, eine entsprechende Weisung erteilen darf. Deshalb ist das Gericht von einer Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf die in der Klageschrift vorgebrachten Klagegründe nicht entbunden und ist noch in der Sache zu entscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Oktober 2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, Rn. 28 und 29).
- 21 Die Klägerin stützt ihre Klage auf vier Klagegründe, nämlich erstens einen Verstoß gegen Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001, zweitens einen Verstoß gegen Art. 71 Abs. 1 Satz 2 dieser Verordnung, drittens einen Verstoß gegen Art. 68 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 Buchst. d der Delegierten Verordnung 2018/625 und viertens einen Verstoß gegen Art. 68 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 Buchst. e und Art. 22 Abs. 1 Buchst. b der Delegierten Verordnung 2018/625.
- 22 Mit dem ersten Klagegrund macht die Klägerin einen Verstoß der Beschwerdekammer gegen ihr Recht geltend, das in ihrer Markenmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gemäß Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 einzuschränken. Dieses Einschränkungsgesetz gelte zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens, auch während eines Verfahrens vor der Beschwerdekammer. Da ihr Antrag gestellt worden sei, als für die Entscheidung der Prüferin weiterhin die aufschiebende Wirkung der Beschwerde bestanden habe, hätte die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle, die die ursprüngliche Entscheidung getroffen habe, d. h. der Prüferin, tätig werden und die Einschränkung der Waren und Dienstleistungen, für die die betroffene Marke angemeldet worden sei, „zur Kenntnis nehmen“ müssen. Dies hätte die Beschwerdekammer zu der Schlussfolgerung veranlassen müssen, dass die ursprüngliche Entscheidung infolge der Einschränkung, die mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung von der Prüferin zurückgewiesen worden sei, übereinstimme, keine Wirkung mehr entfalte und sich die Beschwerde erledigt habe.
- 23 Das EUIPO unterstützt das Vorbringen der Klägerin im Wesentlichen und führt aus, die Beschwerdekammer habe gemäß Art. 27 Abs. 5 der Delegierten Verordnung 2018/625 über einen Antrag auf Einschränkung des Verzeichnisses der erfassten Waren und Dienstleistungen, der während des Beschwerdeverfahrens durch einen Markenmelder nach Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 gestellt werde, spätestens in ihrer Entscheidung über die Beschwerde zu entscheiden.
- 24 Hierzu ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer durch die Einlegung einer Beschwerde die für die Entscheidung über die Markenmeldung zuständige Stelle wird. Da die Klägerin als Markenmelderin einen Antrag auf Einschränkung des Verzeichnisses der von der Anmeldung der betreffenden Marke erfassten Waren und Dienstleistungen zu einem Zeitpunkt gestellt hat, zu dem die Entscheidung der Prüferin über eine Ablehnung der Eintragung dieser Marke vor der

Beschwerdekammer angefochten wurde, wurde die Beschwerdekammer dafür zuständig, über einen solchen Einschränkungsantrag zu entscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. März 2017, Capella/EUIPO – Abus [APUS], T-473/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:174, Rn. 36).

- 25 In Bezug auf das Recht des Markenanmelders, das Verzeichnis der von seiner Markenmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen einzuschränken, ergibt sich aus Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001, dass er „... seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken [kann]“.
- 26 Eine Einschränkung des Verzeichnisses der von einer Unionsmarkenmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen kann somit nach Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 jederzeit und daher auch während des Verfahrens vor der Beschwerdekammer vorgenommen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. März 2017, APUS, T-473/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:174, Rn. 37).
- 27 Im vorliegenden Fall steht fest, dass die beiden von der Klägerin am 16. Februar 2018 eingereichten Schriftsätze nach Einlegung der Beschwerde vor der Beschwerdekammer und innerhalb der Frist für die Einreichung einer Beschwerdebegründung gemäß Art. 68 Abs. 1 letzter Satz der Verordnung 2017/1001 vorgelegt wurden. Der Einschränkungsantrag wurde demnach gemäß Art. 49 Abs. 1 dieser Verordnung während des Verfahrens vor der Beschwerdekammer gestellt.
- 28 Gemäß Art. 27 Abs. 5 Satz 1 der Delegierten Verordnung 2018/625 hat die Beschwerdekammer über einen solchen nach Art. 49 der Verordnung 2017/1001 gestellten Einschränkungsantrag spätestens in ihrer Entscheidung über die Beschwerde zu entscheiden. Diese Verpflichtung, über einen solchen Einschränkungsantrag zu entscheiden, besteht für die Beschwerdekammer unabhängig davon, ob eine Beschwerdebegründung gemäß Art. 22 Abs. 1 Buchst. b der Delegierten Verordnung 2018/625 eingereicht wurde.
- 29 Da die Klägerin vor Ablauf der Frist für die Einreichung einer Begründung ihrer Beschwerde gemäß Art. 68 Absatz 1 letzter Satz der Verordnung 2017/1001 einen Antrag auf Einschränkung des Verzeichnisses der von ihrer Anmeldung der betreffenden Marke erfassten Waren und Dienstleistungen nach Art. 49 Abs. 1 dieser Verordnung gestellt hat, war die Beschwerdekammer somit verpflichtet, ihn zu prüfen.
- 30 Da die Beschwerdekammer die Beschwerde aber als unzulässig zurückgewiesen hat, weil der von der Klägerin eingereichte und als „Beschwerdebegründung/Mitteilung über die Einschränkung der Markenmeldung“ bezeichnete Schriftsatz vom 16. Februar 2018 die Anforderungen an eine Beschwerdebegründung nicht erfüllt, hat sie unter Verstoß gegen Art. 49 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Art. 27 Abs. 5 der Delegierten Verordnung 2018/625 über den Antrag der Klägerin auf Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nicht entschieden.
- 31 Daher ist dem ersten Klagegrund stattzugeben und demnach die angefochtene Entscheidung insgesamt aufzuheben, ohne dass die drei weiteren von der Klägerin geltend gemachten Klagegründe geprüft zu werden brauchen.

Kosten

- 32 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO unterlegen ist, sind ihm gemäß den Anträgen der Klägerin und des EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 7. August 2018 (Sache R 2653/2017-4) wird aufgehoben.**
- 2. Das EUIPO trägt die Kosten.**

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. Mai 2019.

Der Kanzler
E. Coulon

In Wahrnehmung der Aufgaben
des Präsidenten
P. Nihoul