



# Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

6. Oktober 2021 \*

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionsbildmarke Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice – Nicht eingetragene ältere Wortmarke BASMATI – Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union und Euratom – Übergangszeitraum – Rechtsschutzinteresse – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) – Regeln des Common Law für die Klage wegen Kennzeichenverletzung (action for passing off) – Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise – Gefahr der Verwässerung der bekannten älteren Marke“

In der Rechtssache T-342/20,

**Indo European Foods Ltd** mit Sitz in Harrow (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigte:  
A. Norris, Barrister, und N. Welch, Solicitor,

Klägerin,

gegen

**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**, vertreten durch H. O’Neill und V. Ruzek als Bevollmächtigte,

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO:

**Hamid Ahmad Chakari**, wohnhaft in Wien (Österreich),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 2. April 2020 (Sache R 1079/2019-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Indo European Foods und Herrn Chakari

erlässt

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten A. M. Collins, des Richters V. Kreuzschitz und der Richterin G. Steinfatt (Berichterstatte(r)in),

\* Verfahrenssprache: Englisch.

Kanzler: J. Pichon, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 2. Juni 2020 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 8. Oktober 2020 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2021

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 14. Juni 2017 meldete der andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer, Herr Hamid Ahmad Chakari, 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 das folgende Bildzeichen:



- 3 Nach einer teilweisen Zurückweisung der Anmeldung in einem parallelen Widerspruchsverfahren wurden folgende Waren der Klassen 30 und 31 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:
  - Klasse 30: „Reismehle; Reissnacks; Reiskuchen; Reispaste für Speisezwecke; Extrudierte Nahrungsmittelerzeugnisse aus Reis“;
  - Klasse 31: „Reismehl (Futtermittel)“.
- 4 Die Markenmeldung wurde im *Blatt für Unionsmarken* Nr. 169/2017 vom 6. September 2017 veröffentlicht.

- 5 Am 13. Oktober 2017 erhob die Klägerin, die Indo European Foods Ltd, für die oben in Rn. 3 genannten Waren nach Art. 46 der Verordnung 2017/1001 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke.
- 6 Der Widerspruch der Klägerin beruhte auf der im Vereinigten Königreich nicht eingetragenen älteren Wortmarke BASMATI, die für Reis verwendet wird.
- 7 Als Widerspruchsgrund wurde das Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 geltend gemacht. Die Klägerin trug im Wesentlichen vor, sie könne nach den im Vereinigten Königreich geltenden Rechtsvorschriften die Benutzung der Anmeldemarke mittels einer sogenannten „erweiterten“ Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung (action for passing off) unterbinden.
- 8 Am 5. April 2019 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch in vollem Umfang zurück. Die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel reichten nicht aus, um nachzuweisen, dass die ältere Marke vor dem maßgeblichen Zeitpunkt und im fraglichen Gebiet in geschäftlichem Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt worden sei. Folglich sei eine der in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt.
- 9 Am 16. Mai 2019 erhob die Klägerin gemäß den Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001 beim EUIPO Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung.
- 10 Mit Entscheidung vom 2. April 2020 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde als unbegründet zurück, weil die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass der Ausdruck „Basmati“ es ihr erlaube, wegen unerlaubter Handlung in Gestalt der erweiterten Kennzeichenverletzung nach dem Common law die Benutzung der angemeldeten Marke im Vereinigten Königreich zu untersagen.
- 11 Aus den von der Klägerin vorgelegten Beweisen gehe hervor, dass, um mit einer Klage wegen dieser unerlaubten Handlung Erfolg zu haben, nachgewiesen werden müsse, dass erstens der Name „Basmati“ eine genau definierte Warenklasse bezeichne, dass zweitens dieser Ausdruck eine Wertschätzung genieße, die zu einem „Goodwill“ (d. h. einer Anziehungskraft auf Kunden) bei einem erheblichen Teil der Verkehrskreise des Vereinigten Königreichs führe, dass drittens die Klägerin eine von zahlreichen Wirtschaftsteilnehmern sei, die berechtigt seien, sich auf den mit dem genannten Ausdruck verbundenen Goodwill zu berufen, dass viertens eine irreführende Präsentationsweise des Anmelders vorliege, die die Verkehrskreise zu der Annahme verleite oder verleiten könne, dass die unter dem angegriffenen Zeichen angebotenen Waren Basmatireis seien, und dass fünftens die Klägerin aufgrund der durch die irreführende Präsentationsweise verursachten Verwechslung einen Schaden erlitten habe oder zu erleiden drohe.
- 12 Die Beschwerdekammer war der Auffassung, dass für eine erweiterte Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung die ersten drei Voraussetzungen erfüllt seien. Indessen habe die Klägerin nicht nachgewiesen, dass die Benutzung des Zeichens, dessen Eintragung beanstandet worden sei, zu einer irreführenden Präsentationsweise des bekannten Namens „Basmati“ führen könnte. Außerdem bestehe im vorliegenden Fall insofern keine Gefahr, dass der Klägerin durch die Benutzung der angemeldeten Marke ein geschäftlicher Schaden aufgrund von Absatzeinbußen zugefügt werde, als es sich bei den in Rede stehenden Waren um andere Waren als Reis handle, wohingegen die Klägerin ausschließlich Reis verkaufe. Auch gebe es angesichts der Tatsache, dass

der Reis „Super Basmati“ eine anerkannte Basmatireissorte sei, keine Begründung dafür, wie die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft des Ausdrucks „Basmati“ beeinflussen könnte.

### **Anträge der Parteien**

- 13 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben und dem Widerspruch für alle Waren stattzugeben,
  - hilfsweise, die Rechtssache zur erneuten Prüfung an das EUIPO zurückzuverweisen,
  - dem EUIPO die Kosten einschließlich der Kosten des Verfahrens vor der Beschwerdekammer und der Widerspruchsabteilung aufzuerlegen.
- 14 Das EUIPO beantragt,
- die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

### **Rechtliche Würdigung**

#### ***Zum Gegenstand und zur Zulässigkeit der Klage***

- 15 Erstens macht das EUIPO geltend, dass mit dem Ablauf des Übergangszeitraums, der im 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) vorgesehen sei, das Widerspruchsverfahren und die vorliegende Klage gegenstandslos geworden seien, weil der Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke auf eine ältere, im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nicht eingetragene Marke gestützt werde und der genannte Staat zum 1. Februar 2020 ausgetreten sei. Ab dem Ende des Übergangszeitraums bezögen sich nämlich die Verweise der Verordnung 2017/1001 auf die Mitgliedstaaten und das Recht der Mitgliedstaaten nicht mehr auf das Vereinigte Königreich und dessen Recht. Folglich entfalte die angemeldete Marke ab diesem Zeitpunkt erstens keine Rechtswirkungen im Vereinigten Königreich, zweitens stelle das von der Klägerin geltend gemachte Recht kein „älteres Recht“ im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 mehr dar, und drittens könne nach einer etwaigen Eintragung der angemeldeten Marke kein Konflikt entstehen, da diese Marke im Vereinigten Königreich nicht geschützt werde, während das ältere Recht ausschließlich im Vereinigten Königreich geschützt sei.
- 16 Das Austrittsabkommen, das die Modalitäten des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union regelt, ist am 1. Februar 2020 in Kraft getreten. Dieses Abkommen sieht einen Übergangszeitraum vom 1. Februar bis 31. Dezember 2020 vor. Nach Art. 127 des Austrittsabkommens gilt, sofern nichts anderes bestimmt ist, das Unionsrecht während des Übergangszeitraums im Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs fort.

- 17 Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 2. April 2020, in der diese sich zum Vorliegen des von der Klägerin geltend gemachten Widerspruchsgrundes geäußert hat. Für die Beurteilung der Frage, ob ein relativer Widerspruchsgrund vorliegt, ist jedoch auf keinen späteren Zeitpunkt abzustellen als denjenigen, zu dem das EUIPO über den Widerspruch befindet. Das Gericht hat nämlich unlängst festgestellt, dass die ältere, dem Widerspruch zugrunde liegende Marke nicht nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der angemeldeten Marke rechtsgültig sein muss, sondern auch zu dem Zeitpunkt, zu dem das EUIPO über den Widerspruch entscheidet (Urteil vom 14. Februar 2019, *Beko/EUIPO – ACER [ALTUS]*, T-162/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:87, Rn. 41). Es gibt jedoch eine gegenläufige Rechtsprechung, nach der bei der Beurteilung, ob ein relativer Widerspruchsgrund gegeben ist, auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke abzustellen ist, gegen die ein auf eine ältere Marke gestützter Widerspruch erhoben wurde (Urteile vom 17. Oktober 2018, *Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury [GOLDEN BALLS]*, T-8/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:692, Rn. 76, vom 30. Januar 2020, *Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association [BROWNIE]*, T-598/18, EU:T:2020:22, Rn. 19, und vom 23. September 2020, *Bauer Radio/EUIPO – Weinstein [MUSIKISS]*, T-421/18, EU:T:2020:433, Rn. 34). Nach dieser Rechtsprechung ist es für den Erfolg des Widerspruchs grundsätzlich unerheblich, dass das ältere Zeichen nach diesem Zeitpunkt, insbesondere infolge eines etwaigen Austritts des Mitgliedstaats, in dem die Marke geschützt ist, den Status einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von nicht nur örtlicher Bedeutung verlieren könnte (vgl. entsprechend Urteil vom 30. Januar 2020, *BROWNIE*, T-598/18, EU:T:2020:22, Rn. 19).
- 18 Im vorliegenden Fall muss diese Frage nicht entschieden werden. Herr Chakari meldete nämlich die Unionsmarke am 14. Juni 2017 und damit zu einem Zeitpunkt an, zu dem das Vereinigte Königreich ein Mitgliedstaat der Union war. Die Entscheidung der Beschwerdekammer erging am 2. April 2020, d. h. nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union, aber während des Übergangszeitraums. In Ermangelung gegenteiliger Bestimmungen im Austrittsabkommen gilt die Verordnung 2017/1001 weiterhin für Marken des Vereinigten Königreichs sowie für ältere, im Vereinigten Königreich nicht eingetragene und im geschäftlichen Verkehr benutzte Marken. Folglich genießt die ältere Marke bis zum Ende des Übergangszeitraums weiterhin den gleichen Schutz, der ihr ohne den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union zugekommen wäre (Urteil vom 23. September 2020, *MUSIKISS*, T-421/18, EU:T:2020:433, Rn. 33).
- 19 Ginge man davon aus, der Streitgegenstand gerate dann in Wegfall, wenn im Laufe des Verfahrens ein Ereignis eintrete, in dessen Folge eine ältere Marke insbesondere infolge eines etwaigen Austritts des betreffenden Mitgliedstaats aus der Union den Status einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung verlieren könnte, liefe dies jedenfalls darauf hinaus, dass das Gericht Gründe berücksichtigen müsste, die nach dem Erlass der angefochtenen Entscheidung eingetreten sind und die sich nicht auf die Begründetheit dieser Entscheidung auswirken können (vgl. entsprechend Urteil vom 8. Oktober 2014, *Fuchs/HABM – Les Complices [Stern in einem Kreis]*, T-342/12, EU:T:2014:858, Rn. 24). Da die Klage beim Gericht jedoch auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des EUIPO erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 72 der Verordnung 2017/1001 gerichtet ist, hat das Gericht bei der Beurteilung dieser Rechtmäßigkeit grundsätzlich auf den Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung abzustellen.

- 20 Daraus folgt, dass die von der Klägerin zur Stützung des Widerspruchs und ihrer Beschwerde geltend gemachte Marke unabhängig von dem maßgeblichen Zeitpunkt, auf den abgestellt wird (Zeitpunkt der Anmeldung der Marke oder der Entscheidung der Beschwerdekammer), zur Begründung des Widerspruchs geeignet ist.
- 21 Diese Schlussfolgerung wird durch das Vorbringen des EUIPO nicht in Frage gestellt. Zwar geht aus dem vom EUIPO angeführten Urteil vom 14. Februar 2019, ALTUS (T-162/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:87, Rn. 41 bis 43), hervor, dass die ältere Marke, die dem Widerspruch zugrunde liegt, zu dem Zeitpunkt, zu dem das EUIPO über diesen befindet, noch immer rechtsgültig sein muss, doch kann daraus nicht abgeleitet werden, dass eine Klage vor dem Gericht gegenstandslos wird, wenn diese Marke im Hinblick auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 ihren Status während des Verfahrens vor dem Gericht einbüßt.
- 22 Das Urteil vom 2. Juni 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Darstellung eines Polospielers) (T-169/19, EU:T:2021:318), auf das das EUIPO ebenfalls verweist und das seiner Auffassung nach ein „damit zusammenhängendes“ Problem betrifft, ist für den vorliegenden Rechtsstreit letztlich unerheblich. Erstens betrifft die Rechtssache, in der dieses Urteil ergangen ist, kein Widerspruchsverfahren, sondern die Frage, zu welchem Zeitpunkt ein älteres Recht Schutz genießen muss, um einen Antrag auf Nichtigerklärung nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) stützen zu können. Zweitens muss nach dem in diesem Urteil zugrunde gelegten Ansatz der Inhaber eines von dieser Bestimmung erfassten älteren gewerblichen Schutzrechts für die Anwendung dieser Bestimmung nachweisen, dass er die Benutzung der streitigen Unionsmarke nicht nur am Anmelde- oder Prioritätstag dieser Marke untersagen kann, sondern auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des EUIPO über den Antrag auf Nichtigerklärung (Urteil vom 2. Juni 2021, Darstellung eines Polospielers, T-169/19, EU:T:2021:318, Rn. 30). Dieser Zeitpunkt liegt jedoch nicht nach den oben in Rn. 20 genannten.
- 23 Folglich hat der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union nicht zum Wegfall des Gegenstands des vorliegenden Rechtsstreits geführt.
- 24 Zweitens macht das EUIPO geltend, dass die Klägerin, da die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ihr keinen Vorteil mehr verschaffen könne, im vorliegenden Verfahren kein Rechtsschutzinteresse mehr habe. Selbst wenn das EUIPO die Anmeldung der Unionsmarke zurückwies, wäre der Anmelder in der Lage, seine Marke in Anmeldungen für nationale Marken in allen Mitgliedstaaten der Union umzuwandeln und dabei gemäß Art. 139 der Verordnung 2017/1001 die Priorität der zurückgewiesenen Unionsmarkenanmeldung zu wahren. Der Anmelder würde damit den Schutz für die Marke auf demselben Gebiet erlangen, wie wenn der Widerspruch gegen die Anmeldung der Unionsmarke zurückgewiesen würde. In der mündlichen Verhandlung hat das EUIPO hinzugefügt, das Fehlen eines Rechtsschutzinteresses ergebe sich seiner Ansicht nach außerdem daraus, dass die Beschwerdekammer für den Fall, dass das Gericht die angefochtene Entscheidung aufheben würde und der Rechtsstreit daher an die Beschwerdekammer zurückverwiesen würde, die Beschwerde nur zurückweisen könnte, da sich aus der Rechtsprechung in den Rechtssachen, in denen die Urteile vom 14. Februar 2019, ALTUS (T-162/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:87), und vom 2. Juni 2021, Darstellung eines Polospielers (T-169/19, EU:T:2021:318), ergangen seien, ergebe, dass die geschützte Widerspruchsmarke ihre Rechtsgültigkeit zu dem Zeitpunkt, zu dem das EUIPO seine Entscheidung treffe, nicht verloren haben dürfe.

- 25 Nach ständiger Rechtsprechung ist die Klage nur zulässig, wenn das Rechtsschutzinteresse der klagenden Partei im Hinblick auf den Klagegegenstand bei Klageerhebung gegeben ist. Ebenso wie das Rechtsschutzinteresse muss auch der Streitgegenstand bis zum Erlass der gerichtlichen Entscheidung weiter vorliegen – andernfalls ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt –, was voraussetzt, dass die Klage der Partei, die sie erhoben hat, im Ergebnis einen Vorteil verschaffen kann (vgl. Urteile vom 7. Juni 2007, Wunenburger/Kommission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 8. Oktober 2014, Stern in einem Kreis, T-342/12, EU:T:2014:858, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung). Entfällt das Rechtsschutzinteresse im Laufe des Verfahrens, kann eine Sachentscheidung des Gerichts dem Kläger keinen Vorteil verschaffen.
- 26 Zunächst ist das Vorbringen des EUIPO zurückzuweisen, wonach sich das Fehlen eines Rechtsschutzinteresses daraus ergebe, dass der Anmelder in der Lage sei, seine Marke in Anmeldungen für nationale Marken in allen Mitgliedstaaten der Union umzuwandeln, und damit den Schutz für die Marke auf demselben Gebiet erlange, wie wenn der Widerspruch gegen die Anmeldung der Unionsmarke zurückgewiesen worden wäre. Diese Erwägungen gelten nämlich grundsätzlich für jedes Widerspruchsverfahren.
- 27 Außerdem macht das EUIPO zu Unrecht geltend, dass die Beschwerdekammer, an die der Rechtsstreit zurückverwiesen würde, falls das Gericht die angefochtene Entscheidung aufheben sollte, gezwungen wäre, die Beschwerde mangels einer durch das Recht eines Mitgliedstaats geschützten älteren Marke zurückzuweisen. Das EUIPO geht von einer falschen Prämisse aus, wenn es vorträgt, dass die Beschwerdekammer bei der Beurteilung des Sachverhalts auf den Zeitpunkt ihrer neuen Entscheidung abstellen müsse. Nach Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer wird die von der Klägerin bei der Beschwerdekammer eingelegte Beschwerde nämlich wieder bei ihr anhängig (Urteil vom 8. Februar 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa [Vieta], T-879/16, EU:T:2018:77, Rn. 40). Sie hat daher erneut über dieselbe Beschwerde zu entscheiden, und dies anhand der Sachlage, wie sie sich zum Zeitpunkt ihrer Erhebung dargestellt hat, da die Beschwerde in demselben Stadium, in dem sie sich vor der angefochtenen Entscheidung befand, wieder anhängig wird. Folglich ist die vom EUIPO zur Stützung seiner Argumentation angeführte Rechtsprechung nicht einschlägig. Diese Rechtsprechung bestätigt nämlich nur, dass jedenfalls nicht verlangt werden kann, dass die Widerspruchsmarke zu einem Zeitpunkt nach der Entscheidung der Beschwerdekammer weiterhin besteht.
- 28 Daraus folgt, dass die vorliegende Rechtssache nicht gegenstandslos geworden ist und dass das Rechtsschutzinteresse der Klägerin fortbesteht.

### ***Zur Begründetheit***

#### *Zur Bestimmung der zeitlich anwendbaren Verordnung*

- 29 Da für die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts der Zeitpunkt der in Rede stehenden Anmeldung, d. h. der 14. Juni 2017, maßgeblich ist, sind auf den Rechtsstreit die materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 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).

- 30 Folglich sind im vorliegenden Fall, was die materiell-rechtlichen Vorschriften betrifft, die Verweise der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung und diejenigen der Parteien in ihren Schriftsätzen auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 als Verweise auf den inhaltlich identischen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 zu verstehen.

### *Zum Antrag auf Aufhebung*

- 31 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. Sie wendet sich insbesondere gegen die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise nicht auf der Grundlage der streitigen Waren festgestellt werden könne, sowie gegen die Beurteilung, wonach ihr durch die Benutzung der angemeldeten Marke mangels Gefahr eines unmittelbaren Absatzverlusts kein Schaden zu entstehen drohe. Die Beschwerdekammer habe das Recht der Kennzeichenverletzung und die Voraussetzungen, unter denen eine irreführende Präsentationsweise eine Beschwerde begründen könne, unzutreffend ausgelegt.
- 32 Nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 kann der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke oder eines anderen Kennzeichenrechts als einer Marke der Eintragung einer Unionsmarke unter den folgenden vier Voraussetzungen widersprechen: Das Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt; es ist von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung; Rechte an diesem Kennzeichen sind vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke erworben worden; dieses Kennzeichen verleiht seinem Inhaber das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, so dass, wenn eine nicht eingetragene Marke oder ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, einem Widerspruch, der auf eine nicht eingetragene Marke oder sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt wird, der Erfolg versagt bleibt (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu [42 BELOW], T-435/12, EU:T:2018:715, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 33 Die ersten beiden Voraussetzungen, d. h. diejenigen der Benutzung im geschäftlichen Verkehr und der – nicht lediglich örtlichen – Bedeutung des geltend gemachten Zeichens bzw. der geltend gemachten Marke, ergeben sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und sind daher im Licht des Unionsrechts auszulegen (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, Rn. 44 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 34 Demgegenüber ergibt sich aus der Klarstellung „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats“, dass die beiden weiteren in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen im Unterschied zu den vorgenannten nach Kriterien zu beurteilen sind, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt, ist deshalb gerechtfertigt, weil die Verordnung Nr. 207/2009 für außerhalb des Systems der Unionsmarke stehende Zeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Unionsmarke anzuführen. Somit lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Unionsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).



- 35 Nach Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 liegt die Beweislast dafür, dass die Voraussetzung erfüllt ist, dass das geltend gemachte Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, beim Widersprechenden vor dem EUIPO (vgl. Urteil vom 23. Mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS [AQUAPRINT], T-312/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:358, Rn. 100 und die dort angeführte Rechtsprechung). Da indessen die vom Gericht ausgeübte gerichtliche Kontrolle den Anforderungen des Grundsatzes des wirksamen gerichtlichen Rechtsschutzes genügen muss, stellt die Prüfung, die das Gericht nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 vornimmt, eine volle Rechtmäßigkeitsprüfung dar (Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 52).
- 36 Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob die Beschwerdekammer die einschlägigen nationalen Bestimmungen berücksichtigt und anhand dieser Bestimmungen die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 zutreffend geprüft hat.
- 37 Der Widerspruch der Klägerin stützt sich auf die erweiterte Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung, die das im Vereinigten Königreich geltende Recht vorsieht. Unter Berufung auf das Urteil vom 18. Januar 2012, Tilda Riceland Private/HABM – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, Rn. 18), in dem die einschlägige nationale Regelung angewandt wird, bezieht sich die Klägerin auf den Trade Marks Act 1994 (Markengesetz des Vereinigten Königreichs), dessen Section 5 (4) insbesondere bestimmt, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn oder soweit ihre Benutzung im Vereinigten Königreich gemäß einer Rechtsregel (insbesondere den Rechtsregeln der Kennzeichenverletzung) zum Schutz einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts untersagt werden kann.
- 38 Aus Section 5 (4) des Trade Marks Act 1994 in seiner Auslegung durch die nationalen Gerichte ergibt sich, dass die Partei, die sich auf diese Vorschrift beruft, gemäß den Rechtsregeln, die für die im Recht des Vereinigten Königreichs vorgesehene Klage wegen Kennzeichenverletzung gelten, nachweisen muss, dass drei Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich erstens, dass das in Rede stehende Kennzeichen einen Goodwill erworben hat, zweitens, dass das Anbieten der mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Waren unter diesem Kennzeichen eine irreführende Präsentationsweise durch den Inhaber dieser Marke darstellt, und drittens, dass eine Schädigung des Goodwill gegeben ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 4. Oktober 2018, Paice/EUIPO – Blackmore [DEEP PURPLE], T-328/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:649, Rn. 22 bis 25 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 23. Mai 2019, AQUAPRINT, T-312/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:358, Rn. 102).
- 39 Vermag eine irreführende Präsentationsweise von Waren oder Dienstleistungen, die der Beklagte einer Klage wegen Kennzeichenverletzung – vorsätzlich oder nicht vorsätzlich – vornimmt, bei den Kunden des Klägers die Vorstellung hervorzurufen, dass die von dem Beklagten angebotenen Waren und Dienstleistungen vom Kläger stammen (vgl. Urteil vom 23. Mai 2019, AQUAPRINT, T-312/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:358, Rn. 103 und die dort angeführte Rechtsprechung), so kann nach der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen ein Ansehen auf dem Markt im Sinne der für die Kennzeichenverletzung geltenden Rechtsvorschriften erworben haben, obgleich es von mehreren Wirtschaftsteilnehmern im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit benutzt wird (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors/Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Somit können nach dieser in der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs anerkannten sogenannten „erweiterten“ Form der Kennzeichenverletzung mehrere Wirtschaftsteilnehmer über Rechte an

einem Kennzeichen verfügen, das ein Ansehen auf dem Markt besitzt (vgl. Urteil vom 30. September 2015, Tilda Riceland Private/HABM – Siam Grains [BASmALI], T-136/14, EU:T:2015:734, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 40 Bei der unerlaubten Handlung der Kennzeichenverletzung in der „erweiterten“ Form täuscht der Beklagte über die Herkunft oder die Natur seiner Waren, indem er sie in irreführender Weise als aus einer besonderen Region stammend oder so präsentiert, als hätten sie besondere Merkmale oder eine besondere Zusammensetzung. Diese irreführende Präsentationsweise kann durch die Benutzung eines beschreibenden Begriffs oder eines Gattungsbegriffs erfolgen, der die Waren des Beklagten unzutreffend beschreibt und die Annahme zulässt, sie hätten ein Merkmal oder eine Qualität, die ihnen fehlt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Juli 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms [BYRON], T-45/16, EU:T:2017:518, Rn. 95).
- 41 Im vorliegenden Fall betrifft der von der Klägerin geltend gemachte Klagegrund die zweite und die dritte der oben in Rn. 38 angeführten Voraussetzungen, d. h. die Voraussetzungen, die sich zum einen auf die irreführende Präsentationsweise und zum anderen auf die Schädigung des durch das ältere Kennzeichen erworbenen Goodwill beziehen.

– *Zur irreführenden Präsentationsweise*

- 42 Die Klägerin macht erstens geltend, die Beschwerdekammer habe die rechtlichen Voraussetzungen für die in den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs vorgesehene erweiterte Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung verkannt, indem sie sich bei ihrer Prüfung der Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise auf die Frage beschränkt habe, ob eine erhebliche Zahl von Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der betreffenden Ware irreführt werden könnte, statt die Frage aufzuwerfen, ob diese Verkehrskreise hinsichtlich der Ermittlung der Merkmale und spezifischen Eigenschaften der Ware irreführt werden könnten.
- 43 Zweitens macht die Klägerin geltend, dass die Tatsache, dass Reis nicht zu den betreffenden Waren gehöre, nicht entscheidend sei. Die Voraussetzung der irreführenden Präsentationsweise sei insofern erfüllt, als die maßgeblichen Verkehrskreise zu der Annahme verleitet würden, dass diese Waren aus Basmatireis seien, während dies nicht der Fall sei. Der mit dem Ausdruck „Basmati“ verbundene Goodwill erstrecke sich nicht nur auf Basmatireis, sondern auch auf Waren, die ihn enthielten oder aus diesem Reis bestünden und als solche gekennzeichnet seien, was sich auch aus der Entscheidung des United Kingdom Intellectual Property Office (Amt für geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs) vom 9. August 2016 im Widerspruchsverfahren O-378-16 (im Folgenden: Entscheidung Basmati Bus) ergebe. Die Mindestmerkmale für Basmatireis, die diesen zu einer genau definierten Klasse machten, träfen auf beide Fälle zu. Wenn die maßgeblichen Verkehrskreise eine Ware kauften, die als aus Basmatireis bestehend oder diesen enthaltend gekennzeichnet sei, würden sie erwarten, dass diese Ware tatsächlich diesen Reis enthalte, und es ergebe sich aus der Entscheidung des Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Berufungsgericht [England und Wales] [Abteilung für Zivilsachen]), Taittinger SA/ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (im Folgenden: Urteil Taittinger), und der Entscheidung Basmati Bus, dass die Voraussetzung der irreführenden Präsentationsweise bei verschiedenartigen Waren erfüllt sein könne. Nach der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs bestehe eines der Hauptmerkmale der Rechtsvorschriften über die Kennzeichenverletzung nämlich darin, dass die Waren weder identisch sein noch die gleiche

Wertschätzung und den gleichen Goodwill genießen müssten, damit eine irreführende Präsentationsweise vorliege, die zu einer Klage Anlass geben oder einen Schaden verursachen könne.

- 44 Drittens macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe ihre Entscheidung zu Unrecht auch auf die Erwägung gestützt, dass die Klägerin nicht vorgetragen und erst recht nicht nachgewiesen habe, dass Herr Chakari die angemeldete Marke im Vereinigten Königreich benutze und dass diese Benutzung Waren betreffe, die nicht aus echtem Basmatireis hergestellt worden seien. Ohne dass insoweit ein konkreter Beweis vorgelegt werden müsse, ergebe sich die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise des bekannten Namens „Basmati“ aus einer fiktiven, lauterer Benutzung dieser Marke. Da u. a. ihr der mit dem Ausdruck „Basmati“ verbundene Goodwill zukomme und dieser Ausdruck im Vereinigten Königreich zur Beschreibung einer bestimmten Reisart verwendet werde, beruhe diese Gefahr auf einer weit gefassten Beschreibung der mit dieser Marke bezeichneten Waren, die aus allen Reisarten hergestellte Erzeugnisse umfassten. Daher sei im Hinblick auf die allgemeine Beschreibung dieser Waren eine fiktive, lautere Benutzung der angemeldeten Marke zu berücksichtigen.
- 45 Viertens stellt die Klägerin klar, dass ihr Vorbringen nicht darauf abziele, das Verbot der Benutzung der durch Herrn Chakari angemeldeten Marke mit der Qualität der durch diese Marke gekennzeichneten Reiserzeugnisse zu rechtfertigen, sondern sich auf die Tatsache beziehe, dass in der Beschreibung der betreffenden Waren nicht verlangt werde, dass sie ausschließlich aus echtem Basmatireis hergestellt würden, so dass sie überhaupt keinen Basmatireis enthalten könnten.
- 46 Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Erstens seien die Rechtsvorschriften über die Kennzeichenverletzung zwar dadurch geprägt, dass die jeweiligen Waren, damit die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise und einer Schädigung des Goodwill festgestellt werden könne, nicht identisch sein müssten und dass sie auch nicht die gleiche Wertschätzung und den gleichen Goodwill genießen müssten. Dies entkräfte jedoch nicht die Argumentation der Beschwerdekammer, da sie weder ausgeführt noch unterstellt habe, dass die streitigen Waren die gleichen sein müssten wie diejenigen, für die die ältere Marke über einen Goodwill verfüge. Außerdem bedeute die Tatsache, dass die jeweiligen Waren nicht identisch sein müssten, nicht, dass ein bloßer Zusammenhang zwischen ihnen, z. B. im Hinblick auf die Inhaltsstoffe, ausreiche, um eine irreführende Präsentationsweise zu bewirken. Die Beschwerdekammer habe daher zu Recht betont, dass der für eine bestimmte Reisart – im vorliegenden Fall Basmatireis – erworbene Goodwill nicht einem Goodwill vergleichbar sei, der für Waren erworben worden sei, die Reis enthielten. Da der Goodwill in der Anziehungskraft auf Kunden bestehe, werde seine Tragweite durch die Waren und Dienstleistungen bestimmt, mit denen die maßgeblichen Verkehrskreise diese Anziehungskraft in Verbindung brächten. Da die Klägerin zu einer Unternehmensgruppe gehöre, die den Ausdruck „Basmati“ zur Bezeichnung einer bestimmten Reisart verwende, sei Reis die Ware, auf die sich der erworbene Goodwill erstrecke. Ausgangspunkt sei nach den Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer, dass der Ausdruck „Basmati“ über einen Goodwill für die Ware „Reis“ verfüge und dass zu bestimmen sei, ob durch die Verwendung dieses Ausdrucks für die in Rede stehenden Waren von diesem Goodwill profitiert werde, indem für den Verbraucher eine irreführende Darstellung erzeugt werde. Was Reismehl, Fertiggerichte auf Reisbasis oder Reisufttermehl betreffe, sei kein Nachweis dafür vorgelegt worden, dass die verwendete Reisart für die Verbraucher einen wichtigen Faktor bei der Entscheidung über den Kauf dieser Waren darstelle.

- 47 Zweitens habe die Beschwerdekammer die Prüfung einer fiktiven Benutzung der angemeldeten Marke nicht umgangen, sondern eine solche Verwendung, die Waren umfassen könne, die keinen Basmatireis enthielten oder nicht aus Basmatireis bestünden, eindeutig in Betracht gezogen.
- 48 Selbst wenn die Klägerin nachweisen könnte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den Ausdruck „Basmati“ als Hinweis darauf wahrnehmen, dass die betreffenden Waren aus Basmatireis bestünden oder Basmatireis enthielten, würde dies im Übrigen nicht ausreichen, um dem Widerspruch stattzugeben, da kein Beweis für die Auffassung vorgelegt worden sei, dass Herr Chakari die Absicht gehabt habe, die angemeldete Marke für andere Waren zu benutzen als für solche, die aus Basmatireis bestünden oder Basmatireis enthielten. Die erweiterte Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung sei eine Schöpfung des Richterrechts, die sich aus Verletzungsklagen gegen eine tatsächliche irreführende Benutzung einer Marke und nicht gegen eine rein hypothetische zukünftige Benutzung herleite, wenn keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass diese Benutzung irreführend sein werde. Im Rahmen des Verfahrens zur Eintragung einer Marke reiche es, um die Eintragung einer Marke zu verhindern, wenn die Beschreibung eine gutgläubige Benutzung erlaube und wenn es an einem Nachweis für das Vorliegen einer tatsächlichen Irreführung oder einer schwerwiegenden Gefahr einer künftigen Irreführung fehle, nicht aus, dass lediglich die Möglichkeit bestehe, dass es in Zukunft zu einer solchen irreführenden Benutzung kommen könne. Dieser Ansatz entspreche zudem einer ständigen Praxis in Bezug auf weit gefasste Warenkategorien, auf die sich das absolute Eintragungshindernis der Täuschung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 beziehe, bei dem vermutet werde, dass die Anmelder nicht bösgläubig handelten. Nach Ansicht des EUIPO bewirkt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung einen ausreichenden Schutz, wonach die Marke für nichtig erklärt werde, wenn sie infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber für die Waren, für die sie eingetragen sei, geeignet sei, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren irrezuführen.
- 49 Drittens mache die Klägerin zu Unrecht geltend, dass der Beschwerdekammer ein Fehler unterlaufen sei, als sie von der Prämisse ausgegangen sei, dass das Vorbringen der Klägerin auf der Frage beruhe, ob die in Rede stehenden Waren Basmatireis geringerer oder höherer Qualität enthalten könnten. Dies sei nicht der Fall, da die Beschwerdekammer nur die Grenzen der unerlaubten Handlung der Kennzeichenverletzung in ihrer erweiterten Form dargelegt und hervorgehoben habe, dass die Klägerin nicht über die gleiche Art von Ausschließlichkeitsrechten verfüge, wie sie mit unterscheidungskräftigen Zeichen einer einzigen betrieblichen Herkunft verknüpft seien, auf die sich die meisten anderen relativen Widerspruchsgründe der Verordnung Nr. 207/2009 stützten.
- 50 Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 bezieht sich auf nicht eingetragene Marken und sämtliche „sonstige[n]“ im geschäftlichen Verkehr benutzte „Kennzeichenrecht[e]“. Die Funktion der Benutzung des fraglichen Zeichens kann je nach Art des Zeichens nicht nur in der Identifizierung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Ware durch die maßgeblichen Verkehrskreise liegen, sondern u. a. auch in der Identifizierung ihrer geografischen Herkunft und ihrer spezifischen Eigenschaften oder der Merkmale, die ihr Ansehen begründen. Die betreffende ältere Marke kann nach Maßgabe ihrer Art somit als unterscheidendes Element eingestuft werden, wenn sie dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denen eines anderen Unternehmens zu kennzeichnen, aber auch insbesondere dann, wenn sie dazu dient, bestimmte Waren oder Dienstleistungen gegenüber anderen Waren oder ähnlichen Dienstleistungen zu kennzeichnen (vgl. Urteil vom 30. September 2015, BASmALI, T-136/14, EU:T:2015:734, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 51 Wie oben in Rn. 40 ausgeführt, täuscht der Beklagte bei der „erweiterten“ Form der unerlaubten Handlung der Kennzeichenverletzung, auf die sich die vorliegende Klage stützt, über die Herkunft oder die Natur seiner Waren, indem er sie in irreführender Weise als aus einer besonderen Region stammend oder so präsentiert, als hätten sie besondere Merkmale oder eine besondere Zusammensetzung. Diese irreführende Präsentationsweise kann durch die Benutzung eines beschreibenden Begriffs oder eines Gattungsbegriffs erfolgen, der die Waren des Beklagten unzutreffend beschreibt und die Annahme zulässt, sie hätten ein Merkmal oder Qualität, die ihnen fehlt (Urteil vom 18. Juli 2017, BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, Rn. 95).
- 52 Die Beschwerdekammer hat in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die ersten Voraussetzungen der erweiterten Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung erfüllt seien, da der Ausdruck „Basmati“ im Vereinigten Königreich zur Beschreibung einer bestimmten Warenklasse verwendet werde und da dieser Ausdruck im Vereinigten Königreich bekannt sei, was bei einem erheblichen Teil des Publikums zu einem Goodwill führe, der u. a. der Klägerin zukomme.
- 53 Was die Voraussetzung einer irreführenden Präsentationsweise betrifft, hat die Beschwerdekammer unzutreffenderweise angenommen, dass keiner der von der Klägerin vorgelegten Beweise den Schluss zulasse, dass die Bekanntheit des Ausdrucks „Basmati“ und der sich daraus ergebende Goodwill über die klar definierte Warenklasse, nämlich eine bestimmte Reisart, hinausgingen, um eine Ware anderer Art zu erfassen, die aber Reis als Zutat enthalte.
- 54 Erstens ist, soweit die Beschwerdekammer ihre Beurteilung in Rn. 20 der angefochtenen Entscheidung auf die der Klägerin obliegende Beweislast und die von ihr angeführte Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs gestützt hat, klarzustellen, dass unabhängig vom Beweiswert dieser Rechtsprechung die Prüfung der Beschwerdekammer nicht auf diese Rechtsprechung, wie sie von der Klägerin dargestellt worden ist, hätte beschränkt werden dürfen. Wenn das EUIPO nämlich dazu aufgerufen ist, das nationale Recht des Mitgliedstaats zu berücksichtigen, in dem das ältere Zeichen geschützt ist, auf das der Widerspruch gestützt wird, muss es sich von Amts wegen über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren, wenn entsprechende Kenntnisse insbesondere für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen eines in Rede stehenden Eintragungshindernisses erforderlich sind (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, Rn. 85 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 55 Zweitens ergibt sich zwar aus der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs zur unerlaubten Handlung der Kennzeichenverletzung, dass die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise, wenn der mit einem Namen verbundene Goodwill für bestimmte Waren und Dienstleistungen nachgewiesen worden ist und dieser Name anschließend für andere Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, umso schwieriger nachzuweisen sein wird, als diese Waren und Dienstleistungen verschieden sind. Jedoch ist in derselben Rechtsprechung klargestellt worden, dass, auch wenn dieser Umstand ein Faktor sei, der bei der Prüfung einer etwaigen Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise berücksichtigt werden müsse, das Bestehen eines gemeinsamen Geschäftsfelds nicht entscheidend sei (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 4. Oktober 2018, DEEP PURPLE, T-328/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:649, Rn. 30 und 31, und vom 2. Dezember 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing [Darstellung eines klauenartigen Risses], T-35/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:579, Rn. 86).

- 56 Was speziell die erweiterte Form der Kennzeichenverletzung betrifft, hat sich die Klägerin auf das Urteil Taittinger bezogen, aus dem sich ergibt, dass selbst bei Waren unterschiedlicher Art eine irreführende Präsentationsweise vorliegen kann (Urteil Taittinger, S. 641, 665 und 667; vgl. auch Entscheidung des Court of Appeal [England & Wales] [Civil Division] [Berufungsgericht (England und Wales) (Abteilung für Zivilsachen)], Diageo North America Inc/Intercontinental Brands [ICB] Ltd [2010] EWCA Civ 920, Rn. 9 und 15). Im Urteil Taittinger hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Berufungsgericht [England und Wales] [Abteilung für Zivilsachen]) es nämlich für plausibel gehalten, dass ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise glauben könnte, dass das betreffende Produkt mit der Bezeichnung „Elderflower Champagne“ kein Champagner, aber in gewisser Weise mit diesem verbunden sei. Der Teil des Publikums, der erkenne, dass es sich um ein alkoholfreies Getränk handele, könnte glauben, dass ein alkoholfreier Champagner von den Champagnererzeugern auf die gleiche Weise hergestellt worden sei wie alkoholfreier Wein oder alkoholfreies Bier.
- 57 Daraus ergibt sich, dass eine Identität der betreffenden Waren nicht erforderlich ist und dass, wie im Übrigen das EUIPO selbst einräumt, das Vorliegen der Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise auch für Waren festgestellt werden kann, die sich lediglich ähneln. Dies gilt erst recht für die in Rede stehenden Waren, die alle aus Reis bestehen und somit dem Basmatireis sehr ähnlich sind.
- 58 Selbst wenn sich der mit dem Ausdruck „Basmati“ verbundene Goodwill nur auf Basmatireis als Sorte oder Warenklasse bezieht, wie in Rn. 16 der angefochtenen Entscheidung unter Bezugnahme auf die Entscheidung Basmati Bus festgestellt wurde, könnte ein nicht unerheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise folglich glauben, dass die von der Beschwerdekammer angeführten und als „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice“ gekennzeichneten Waren, nämlich Reismehl, Reissnacks, Reispaste oder Reisfuttermehl, in gewisser Weise mit Basmatireis in Verbindung stehen. Somit macht die Klägerin zu Recht geltend, dass diese Verkehrskreise beim Kauf einer Ware, die als aus Basmatireis bestehend oder diesen enthaltend gekennzeichnet sei, erwarten würden, dass diese Ware diesen Reis tatsächlich enthalte.
- 59 Auch hat die Beschwerdekammer in Bezug auf bestimmte Waren wie Reismehl, Reissnacks, Reispaste oder Reisfuttermehl zu Unrecht festgestellt, dass keine Nachweise vorlägen, dass die für die Herstellung dieser Waren verwendete Reisart für die Verbraucher relevant sei und daher ihre Kaufentscheidung beeinflussen könne.
- 60 Nichts lässt nämlich den Schluss zu, dass ein solches Erfordernis aus der nationalen Norm, auf die sich der Widerspruch im vorliegenden Fall stützt, abgeleitet werden kann. Aus der Entscheidung Basmati Bus ergibt sich vielmehr, dass die Voraussetzung der Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise erfüllt ist, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise zu der Annahme verleitet werden können, dass die betreffenden Waren aus Basmatireis bestehen oder diesen enthalten, obwohl dies nicht der Fall ist. Die einschlägige Passage dieser Entscheidung wurde in Rn. 19 der Klageschrift zitiert:

„[E]ine Vielzahl [von Verbrauchern] wird erwarten, Basmatireis anstatt irgendeiner anderen Reisart zu erhalten. Wenn diese Dienste Basmatireis nicht anbieten, was nach der bestehenden Spezifikation zulässig ist, besteht die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise.“

- 61 Was die Beurteilung der Beschwerdekammer betrifft, wonach die bloße Gefahr, dass die in Rede stehenden Waren von geringerer Qualität als Basmatireis sein könnten, die Klägerin nicht dazu berechtige, die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen, da die Rechtsvorschriften über die Kennzeichenverletzung nicht darauf abzielten, dem Verbraucher die Qualität dessen, was er kaufe, zu garantieren, genügt es, festzustellen, dass die Klägerin zu Recht geltend macht, dass ihr Vorbringen das Verbot der Benutzung der durch Herrn Chakari angemeldeten Marke rechtfertigen solle, weil aufgrund der weit gefassten Beschreibung der durch die angemeldete Marke gekennzeichneten Waren diese Waren keinen Basmatireis enthalten könnten.
- 62 Was schließlich die Feststellung der Beschwerdekammer betrifft, wonach die Klägerin nicht vorgetragen und erst recht nicht nachgewiesen habe, dass die angemeldete Marke im Vereinigten Königreich benutzt werde und dass diese Benutzung Waren betreffe, die nicht aus echtem Basmatireis hergestellt worden seien, ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Benutzung der angemeldeten Marke nicht zu den Voraussetzungen der Klage wegen Kennzeichenverletzung gehört. Es ergibt sich nämlich aus der Entscheidung des Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Berufungsgericht [England und Wales], Abteilung für Zivilsachen), Maier/ASOS Plc (2015) F.S.R. 20, Rn. 71 bis 85, dass eine fiktive, lautere Benutzung der angemeldeten Marke zu vermuten ist. Was die erweiterte Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung betrifft, wird dieses Ergebnis auch durch die Entscheidung Basmati Bus bestätigt, in der das Amt für geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs nicht den Nachweis verlangte, dass die in Rede stehende Marke (Basmati Bus) tatsächlich für einen Reis aus dem Standardsortiment verwendet worden sei, sondern lediglich feststellte, dass dann, „[w]enn [die betreffenden Dienste] Basmatireis nicht [anbieten], was nach der bestehenden Spezifikation [zulässig sei], die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise [bestehe“ (Entscheidung Basmati Bus, Rn. 54).
- 63 Im Übrigen ist die tatsächliche Benutzung der angemeldeten Marke auch keine in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Voraussetzung.
- 64 Folglich macht die Klägerin zu Recht geltend, dass sich die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise aus einer fiktiven, lauteren Benutzung der angemeldeten Marke im Hinblick auf die allgemeine Beschreibung der in Rede stehenden Waren, d. h. Reiswaren, ergebe.
- 65 Dieses Ergebnis wird durch das Vorbringen des EUIPO nicht in Frage gestellt, wonach im Wesentlichen die erweiterte Form der Klage wegen Kennzeichenverletzung dem absoluten Eintragungshindernis des täuschenden Charakters der Marke gemäß den Bestimmungen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. g oder Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 ähnele, für deren Anwendung vermutet werde, dass die Anmelder nicht bösgläubig handelten, so dass das EUIPO von Amts wegen nichts beanstanden würde, sofern nicht das Vorliegen einer tatsächlichen Irreführung des Verbrauchers oder einer hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer solchen Irreführung angenommen werden könne.
- 66 Wie oben in den Rn. 32 bis 34 ausgeführt worden ist, stellt nämlich die Voraussetzung in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009, wonach die nicht eingetragene Marke oder das Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleihen muss, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, eine Voraussetzung dar, die nach Kriterien zu beurteilen ist, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt. Daraus folgt, dass die ständige Praxis in Bezug auf die Anwendung der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. g oder Art. 52 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung genannten Voraussetzungen für die Auslegung des nationalen Rechts, die sich ausschließlich an der für den Widerspruch geltend gemachten innerstaatlichen Regelung und den in dem

betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen orientiert, nicht relevant ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, Rn. 190).

– *Zum Schaden*

- 67 Die Klägerin macht geltend, dass eine Schädigung des mit dem Ausdruck „Basmati“ verbundenen Goodwill eintreten könnte, wenn Lebensmittel, die aus Basmatireis hergestellt sein sollten, in Wirklichkeit aus einer anderen Reiserart hergestellt würden, und betont, dass der Schaden auf dem Verlust der Unterscheidungskraft oder „der Besonderheit und Exklusivität“ des echten Basmatireises beruhe. Die Behauptung der Beschwerdekammer, wonach es in Anbetracht dessen, dass die Sorte „Super Basmati“ eine anerkannte Sorte Basmatireis sei, in keiner Weise erläutert werde, wie die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft des genannten Ausdrucks beeinflussen könnte, sei nicht relevant, da diese Behauptung voraussetze, dass die Marke für Waren aus Basmatireis benutzt werde.
- 68 Das EUIPO trägt zum einen vor, dass die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdekammer für das Ergebnis der angefochtenen Entscheidung nicht entscheidend seien. Zum anderen habe die Beschwerdekammer eindeutig anerkannt, dass eine Auswirkung auf die Unterscheidungskraft eine Art potenziellen Schaden darstelle, der im Fall einer unerlaubten Handlung der Kennzeichenverletzung entstehen könnte. Sie habe jedoch zu Recht betont, dass von der Klägerin nichts vorgetragen worden sei, um das Vorliegen einer tatsächlichen Irreführung des Verbrauchers oder einer schwerwiegenden Gefahr einer künftigen solchen Irreführung nachzuweisen, nämlich dass Herr Chakari Reis, der nicht zu der Sorte Basmati gehöre, als Basmatireis präsentiert habe.
- 69 Insoweit trifft es zu, dass die Beschwerdekammer darauf hingewiesen hat, dass sie den Klagegrund der erweiterten Form der Kennzeichenverletzung allein aufgrund des Fehlens einer irreführenden Präsentationsweise des bekannten Namens „Basmati“ zurückweise. Gleichwohl hat die Beschwerdekammer in Rn. 24 der angefochtenen Entscheidung zu der Frage des Schadens Stellung genommen, festgestellt, dass keine Gefahr bestehe, dass durch die Benutzung der angemeldeten Marke der Klägerin ein geschäftlicher Schaden zugefügt werde, und zur Begründung ausgeführt, dass sie „nicht [sehe], inwiefern die Benutzung [dieser Marke] für [die in Rede stehenden Waren] zu unmittelbaren Absatzeinbußen bei der Klägerin führen könnte, die nach ihren eigenen Erklärungen nur ein wichtiger Anbieter von Reis und nicht [der genannten] Waren [sei]“. Diese Beurteilung ist unrichtig.
- 70 Wie sich nämlich aus der nationalen Rechtsprechung ergibt und wie das EUIPO selbst einräumt, beruht der Schaden unabhängig von der Gefahr eines unmittelbaren Absatzverlusts für die Klägerin auf dem Verlust der Unterscheidungskraft dieses Zeichens oder „der Besonderheit und Exklusivität“ des echten Basmatireises. Insoweit geht aus der oben in Rn. 56 angeführten Entscheidung des Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Berufungsgericht [England und Wales] [Abteilung für Zivilsachen]) von 2010 hervor, dass eines der Elemente, die ein Kläger nachweisen muss, um eine erweiterte Form der Kennzeichenverletzung zu begründen, darin besteht, dass er bezüglich des Goodwill, der ihm zukommt, dadurch einen Schaden erlitten hat oder sehr wahrscheinlich erleiden wird, dass der Beklagte Waren verkauft, die fälschlicherweise durch das den Goodwill genießende Zeichen bezeichnet werden. Nach diesem Urteil kann insbesondere durch die Abnutzung der Unterscheidungskraft des Zeichens ein Schaden eintreten. Außerdem wurde im Urteil Taittinger entschieden, dass selbst dann, wenn keine Gefahr eines erheblichen oder unmittelbaren Absatzverlusts gegeben sei, jedes nicht aus



Champagner bestehende Erzeugnis, das sich aber als solches bezeichnen dürfe, diese Besonderheit und diese Exklusivität zwangsläufig schwäche und somit eine nicht nur irreführende, sondern vor allem ernsthafte Schädigung verursache (Urteil Taittinger, S. 641, 668 bis 670 und 678).

- 71 Soweit die Beschwerdekammer ferner festgestellt hat, dass in Anbetracht der Tatsache, dass die Sorte „Super Basmati“ eine anerkannte Sorte Basmatireis sei, in keiner Weise erläutert werde, wie die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft des Ausdrucks „Basmati“ beeinflussen könnte, geht diese Feststellung von der falschen Prämisse aus, dass die Benutzung dieser Marke auf Waren aus Basmatireis oder Super Basmatireis beschränkt sei. Wie oben in Rn. 64 ausgeführt, ergibt sich die Gefahr einer irreführenden Präsentationsweise jedoch aus einer fiktiven, lauterer Benutzung dieser Marke im Hinblick auf die allgemeine Beschreibung der streitigen Waren, d. h. Waren aus einem breit gefächerten Reissortiment.
- 72 Nach alledem ist dem einzigen Klagegrund der Klägerin stattzugeben und die angefochtene Entscheidung demnach aufzuheben.

*Zum Antrag, dem Widerspruch stattzugeben*

- 73 Mit dem zweiten Teil des ersten Antrags beantragt die Klägerin, dem Widerspruch für alle Waren stattzugeben.
- 74 Das EUIPO hält diesen Antrag für unzulässig, weil er eine neue Prüfung der Tatsachen, Beweismittel und Stellungnahmen erfordere, zu denen sich die Beschwerdekammer nicht geäußert habe.
- 75 Hierzu ist festzustellen, dass die Klägerin mit dem zweiten Teil ihres ersten Antrags im Wesentlichen den Erlass der Entscheidung beantragt, die das EUIPO ihrer Ansicht nach hätte treffen müssen, nämlich eine Entscheidung, mit der festgestellt wird, dass die Widerspruchsvoraussetzungen erfüllt seien. Sie beantragt somit die Abänderung der angefochtenen Entscheidung, wie dies in Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 vorgesehen ist. Dieser Antrag ist daher zulässig.
- 76 Die dem Gericht nach Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 zustehende Abänderungsbefugnis bewirkt jedoch nicht, dass es dazu ermächtigt wäre, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat. Die Ausübung der Abänderungsbefugnis ist folglich grundsätzlich auf Situationen zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der 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; vgl. auch Urteil vom 30. April 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport [K], T-136/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:265, Rn. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 77 Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Ausübung der Abänderungsbefugnis des Gerichts nicht erfüllt.
- 78 Die Beschwerdekammer hat die angefochtene Entscheidung nämlich lediglich darauf gestützt, dass die Klägerin angeblich nicht nachgewiesen habe, dass die Benutzung der angemeldeten Marke zu einer irreführenden Präsentationsweise des bekannten Ausdrucks „Basmati“ führen könne. Insbesondere hat die Beschwerdekammer ausdrücklich klargestellt, dass das auf die

erweiterte Form der Kennzeichenverletzung gestützte Vorbringen keinen Erfolg haben könne, ohne dass es erforderlich war, zu prüfen, ob die Benutzung der älteren Marke im geschäftlichen Verkehr im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 nachgewiesen worden war. Da die Beschwerdekammer somit die Voraussetzungen dieser Bestimmung unvollständig geprüft hat, ist das Gericht daran gehindert, die Abänderungsbefugnis auszuüben.

- 79 Folglich ist der zweite Teil des ersten Antrags der Klägerin auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung zurückzuweisen.

#### *Zum zweiten Klageantrag*

- 80 Das EUIPO macht geltend, dass der zweite, hilfsweise gestellte Antrag der Klägerin, die Rechtssache an das EUIPO zurückzuverweisen, kein Hilfsantrag gegenüber der Aufhebung sei, da eine solche Zurückverweisung die Folge des ersten Teils des ersten Klageantrags wäre, falls diesem stattgegeben würde.
- 81 Im Rahmen einer beim Unionsrichter eingereichten Klage gegen die Entscheidung einer seiner Beschwerdekammern hat das EUIPO nach Art. 72 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001 die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Unionsrichters ergeben. Das EUIPO muss daher die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile des Unionsrichters 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). Folglich hat der zweite Antrag der Klägerin insofern keinen eigenen Klagegegenstand, als er nur eine Folge des ersten Teils des ersten Klageantrags ist, der auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichtet ist.

#### **Kosten**

- 82 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 83 Da das EUIPO im Wesentlichen unterlegen ist, sind ihm seine eigenen Kosten sowie die der Klägerin im Verfahren vor dem Gericht und vor der Beschwerdekammer entstandenen Kosten aufzuerlegen.
- 84 Nach Art. 190 Abs. 2 der Verfahrensordnung gelten zwar die Aufwendungen der Parteien, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren, als erstattungsfähige Kosten, doch gilt dies nicht für die Aufwendungen für das Verfahren vor der Widerspruchsabteilung. Der Antrag der Klägerin bezüglich dieser Kosten ist daher zurückzuweisen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 2. April 2020 (Sache R 1079/2019-4) wird aufgehoben.**
- 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.**
- 3. Das EUIPO trägt die Kosten einschließlich der Kosten der Indo European Foods Ltd, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO notwendig waren.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 6. Oktober 2021.

Unterschriften