URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

12. Mai 2009 *

In der Rechtssache T-410/07

Jurado Hermanos, SL mit Sitz in Alicante (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Martín Álvarez,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch P. López Fernández de Corres und O. Montalto als Bevollmächtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 3. September 2007 (Sache R 866/2007-2) über den Antrag der Klägerin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

erlässt

* Verfahrenssprache: Spanisch.

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová (Berichterstatterin) sowie der Richter K. Jürimäe und S. Soldevila Fragoso,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 16. November 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund des Beschlusses des Präsidenten des Gerichts vom 18. Februar 2008, Jurado Hermanos/HABM (JURADO) (T-410/07 R, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), mit dem der Antrag der Klägerin auf vorläufigen Rechtsschutz zurückgewiesen wurde,

aufgrund der am 10. März 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2008

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 25. April 1996 meldete die Café Tal de Costa Rica SA beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Gemeinschaftswortmarke JURADO für Kaffee und andere Waren der Klasse 30 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 an.

2 Nach Eintragung der angemeldeten Marke unter der Nummer 240218 durch das HABM schloss die Café Tal de Costa Rica SA (im Folgenden: Markeninhaberin) mit der Klägerin, Jurado Hermanos, SL, einen Vertrag über eine ausschließliche Lizenz an der streitigen Marke. Dieser Vertrag, der mit einem anderen von denselben Vertragsparteien am 15. April 1996 geschlossenen Vertrag über eine ausschließliche Lizenz an zwei spanischen Marken und einer polnischen Marke zusammenhing, sah eine Lizenzdauer von 48 Jahren, d. h. bis 2046, vor. Die Erteilung dieser Lizenz wurde gemäß Art. 22 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen.

3 Mit Schreiben vom 26. September 2005 unterrichtete das HABM gemäß Art. 47 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 sowohl die Markeninhaberin als auch die Klägerin als Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der streitigen Marke, dass deren Eintragung am 25. April 2006 ablaufe. In diesem Schreiben legte das HABM die Verlängerungs-

modalitäten dar und wies darauf hin, dass ein Antrag auf Verlängerung bis zum 30. April 2006 einzureichen sei oder spätestens bis zum 1. November 2006, in welchem Fall jedoch eine Zuschlagsgebühr zu entrichten sei.

4 Da innerhalb der vorgesehenen Fristen kein Verlängerungsantrag eingegangen war, unterrichtete das HABM mit Schreiben vom 24. November 2006 die Markeninhaberin, dass ihre Marke mit Wirkung vom 25. April 2006 aus dem Markenregister gelöscht worden sei.

5 Am 23. März 2007 reichte die Klägerin nach Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ein. Sie gab an, sie habe das Schreiben vom 26. September 2005 nicht erhalten und von der unterbliebenen Verlängerung der Eintragung der streitigen Marke rein zufällig auf der Website des HABM erfahren.

6 Mit Entscheidung vom 21. Mai 2007 wies die Abteilung „Marken und Register" des HABM den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurück, weil die Klägerin nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet habe.

7 Am 31. Mai 2007 legte die Klägerin gegen die Entscheidung vom 21. Mai 2007 nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM Beschwerde ein.

8 Mit Entscheidung vom 3. September 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer die Beschwerde zurück, ohne zu prüfen, ob die Voraussetzung der Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt in der Person der Klägerin erfüllt war. Die Beschwerdekammer vertrat nämlich im Wesentlichen die Auffassung, dass die Klägerin, da sie von der Markeninhaberin nicht hierzu ausdrücklich ermächtigt worden sei, weder die Verlängerung der Eintragung der streitigen Marke noch zu diesem Zweck eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen könne.

Anträge der Parteien

9 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ihrem beim HABM eingereichten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattzugeben;

— hilfsweise, in der Sache zu entscheiden und ihr im Verfahren über die Verlängerung der Eintragung der streitigen Marke die Stellung eines Beteiligten zuzuerkennen;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

10 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin auf Frage des Gerichts angegeben, ihr zweiter Antrag sei dahin zu verstehen, dass er auf eine Abänderung der angefochtenen Entscheidung durch das Gericht abziele.

11 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

12 Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend: erstens eine Verletzung der Verteidigungsrechte und des Anspruchs auf rechtliches Gehör; zweitens einen Rechtsfehler bei der Auslegung der Verordnung Nr. 40/94. Nach Auffassung des Gerichts ist zunächst der zweite Klagegrund zu prüfen.

Zum zweiten Klagegrund: Rechtsfehler bei der Auslegung der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

13 Die Klägerin rügt im Wesentlichen, die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung Art. 78 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft ausgelegt, da sie die Klägerin nicht als Beteiligte des Verfahrens über die Verlängerung der Marke angesehen habe, weil sie von der Markeninhaberin nicht ausdrücklich zur Beantragung der Verlängerung ermächtigt worden sei.

14 Das HABM weist das Vorbringen der Klägerin zurück.

Würdigung durch das Gericht

15 Nach Art. 78 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 setzt eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vor dem HABM voraus, dass erstens der Antragsteller Beteiligter des betreffenden Verfahrens ist, dass er zweitens trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert gewesen ist, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten, und dass drittens diese Verhinderung nach der Verordnung Nr. 40/94 den Verlust eines Rechts zur unmittelbaren Folge hat.

16 Was die erste Voraussetzung angeht, kann nach Art. 47 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 die Verlängerung vom Markeninhaber oder von einer hierzu ausdrücklich ermächtigten Person beantragt werden. Folglich können nur der Markeninhaber oder eine von ihm ausdrücklich ermächtigte Person als Beteiligte des Verfahrens über die Verlängerung angesehen werden.

17 Insbesondere ergibt sich, entgegen dem Vorbringen der Klägerin, aus der Verpflichtung des HABM nach Art. 47 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94, die Inhaber eines eingetragenen Rechts an der betreffenden Marke über den Ablauf der Eintragung zu unterrichten, nicht, dass diese Inhaber Beteiligte des Verfahrens über die Verlängerung sind. Wie aus Art. 47 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach das HABM nicht für unterbliebene Unterrichtung haftet, und Regel 29 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1), wonach ein Unterbleiben der Unterrichtung den Ablauf der Eintragung nicht beeinträchtigt, hervorgeht, wird nämlich dem HABM durch Art. 47 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 lediglich eine Aufklärungspflicht auferlegt, die rein auf das Verfahren beschränkt ist, jedoch weder dem Markeninhaber noch anderen Personen Rechte verschaffen soll.

18 Ebenso ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, der Schriftwechsel zwischen ihr und dem HABM über die Eintragung der Lizenz an der Marke und über ihre Auseinandersetzung mit der Markeninhaberin sei ein Beweis dafür, dass das HABM sie als „Beteiligte der Markensache“ angesehen habe. Erstens kennt die Verordnung Nr. 40/94 nicht den Begriff des „Beteiligten einer Markensache“. Zweitens erklärt sich der vom HABM mit der Klägerin geführte Schriftwechsel durch den Umstand, dass die

Klägerin Inhaberin einer Lizenz an der Marke und damit Beteiligte des Verfahrens über die Eintragung dieser Lizenz war. Drittens stehen die Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 nicht zur Disposition des HABM. Selbst wenn feststünde, dass das HABM die Klägerin zu Unrecht als Beteiligte des Verfahrens über die Verlängerung ansah, würde dieser Umstand daher nicht genügen, um ihr diese Stellung zu verschaffen.

19 Schließlich ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, dass nach den von ihr vorgelegten Richtlinien zu den Verfahren vor dem HABM (Teil E Kapitel 5 „Verlängerung"), die mit dem Vermerk „Versión final (27.11.2003)" versehen sind, der Inhaber einer Lizenz an einer Marke hinsichtlich der Verlängerung einer Eintragung dem Markeninhaber rechtlich gleichgestellt werde.

20 Erstens ist festzustellen, dass für das Verfahren vor dem HABM die Vorschriften der Verordnungen Nr. 40/94 und Nr. 2868/95 gelten. Die auf der Website des HABM veröffentlichten Richtlinien zu den Verfahren vor dem HABM sind lediglich die Kodifizierung einer Vorgehensweise, der das HABM folgen möchte, so dass sich aus ihnen vorbehaltlich ihrer Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht eine Selbstbeschränkung des HABM ergibt, da sich das HABM an diese Regeln, die es sich selbst auferlegt hat, halten muss. Diese Richtlinien dürfen jedoch nicht von den Verordnungen Nr. 40/94 und Nr. 2868/95 abweichen, die somit den einzigen Maßstab für die Beurteilung bilden, ob die Klägerin einen Antrag auf Verlängerung der Eintragung der streitigen Marke einreichen kann.

21 Zweitens haben die von der Klägerin vorgelegten Richtlinien, unabhängig von der Frage, ob sie auf den vorliegenden Sachverhalt zeitlich anwendbar waren, nicht den Inhalt, den die Klägerin ihnen beilegen will. Insbesondere hat die Klägerin den Abschnitt 6.3.1 der Richtlinien nur teilweise angeführt und u. a. den Teil ausgelassen, wonach „[d]erjenige, der ein eingetragenes Recht an der Gemeinschaftsmarke hat, … nur dann selbst einen Antrag auf Verlängerung stellen [kann], wenn er dazu vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich ermächtigt worden ist". Aus diesen Richtlinien ergibt sich also keineswegs, dass die Klägerin als Inhaberin einer Lizenz an der Marke hinsichtlich der Verlängerung dem Markeninhaber rechtlich gleichgestellt

ist, sondern vielmehr, dass sie wie jeder andere, um eine Verlängerung beantragen zu können, vom Markeninhaber ausdrücklich ermächtigt worden sein und dies nachweisen muss.

22 Folglich ist, da die Klägerin nicht schon aufgrund ihrer Stellung als Inhaberin einer Lizenz an der Marke Beteiligte des Verfahrens über deren Verlängerung ist, zu prüfen, ob sie von der Markeninhaberin dazu ermächtigt worden ist, die Verlängerung der Eintragung zu beantragen.

23 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Klägerin zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens vor dem HABM bzw. vor dem Gericht eine solche von der Markeninhaberin erteilte ausdrückliche Ermächtigung vorgelegt hat. Dass das HABM die Klägerin nicht ausdrücklich zur Vorlage einer solchen Ermächtigung aufforderte, ist insoweit unerheblich, da es Sache der Klägerin war, die Erfüllung der Anwendungsvoraussetzungen der von ihr herangezogenen Vorschriften zu beweisen, ohne dass sie vom HABM dazu aufgefordert werden musste.

24 Sodann ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, sie sei als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz während deren Gültigkeitsdauer dazu berechtigt, die Verlängerung der Marke zu beantragen, wenn dies die Markeninhaberin nicht tue. Zwar kann eine ausdrückliche Ermächtigung grundsätzlich im Lizenzvertrag enthalten sein. Im vorliegenden Fall enthält jedoch der Lizenzvertrag keine Bestimmung hierzu. Im Übrigen ist — unterstellt, die Klägerin behauptet, der Vertrag über die ausschließliche Lizenz ermächtige den Lizenznehmer implizit dazu, die Verlängerung der Eintragung zu verlangen, oder, diese Ermächtigung sei ihr als Sanktion dafür zuzubilligen, dass die Markeninhaberin das Recht missbraucht und gegen das Gesetz verstoßen habe — festzustellen, dass dieser Behauptung der klare Wortlaut und der Zweck von Art. 47 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 entgegensteht, der eine ausdrückliche Ermächtigung verlangt und dem der Gedanke einer Sanktion gegenüber privaten Beteiligten fremd ist.

25 Ebenso wenig ist das Vorbringen der Klägerin erheblich, es sei unmöglich gewesen, vor Ablauf der Nachfrist des Art. 47 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung Nr. 40/94 eine Gerichtsentscheidung zu erwirken, mit der die Markeninhaberin zur Erteilung der ausdrücklichen Ermächtigung, die Verlängerung der Eintragung zu beantragen, verpflichtet werde. Selbst wenn der Nachweis, dass dies unmöglich war, erbracht wäre, könnte dies nämlich nicht zum Wegfall der durch Art. 47 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 aufgestellten Voraussetzung der ausdrücklichen Ermächtigung führen.

26 Was schließlich das Vorbringen der Klägerin angeht, der Verwaltungsrechtsbehelf sei für den Schutz ihrer Interessen besser geeignet als eine Zivilklage, da er die Möglichkeit biete, die Marke gültig fortbestehen zu lassen, so handelt es sich dabei um Zweckmäßigkeitserwägungen der Klägerin hinsichtlich der Wahl der zur Wahrung ihrer Geschäftsinteressen zu ergreifenden Rechtsbehelfe, die allein in ihre eigene Verantwortung fällt. Eine solche Wahl kann jedoch das HABM nicht binden, weder in Bezug auf die Verfahrensstellung, die der Klägerin in einem Verwaltungsverfahren zuzuerkennen ist, noch in Bezug auf dessen Ausgang. Wenn die Klägerin von einem gerichtlichen Vorgehen abgesehen hat, um die Ermächtigung zur Beantragung der Verlängerung der Eintragung vor Gericht zu erwirken, so ist es daher nicht Sache des HABM, dieses Versäumnis dadurch auszugleichen, dass es ihr dieses Recht unter Verstoß gegen die Verordnung Nr. 40/94 zugesteht.

27 Nach alledem ist festzustellen, dass die Klägerin, da sie von der Markeninhaberin nicht ausdrücklich dazu ermächtigt war, die Verlängerung der Eintragung der Marke zu beantragen, nicht Beteiligte des Verfahrens über die Verlängerung war und daher eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in diesem Verfahren nicht beantragen konnte. Die Beschwerdekammer hat somit keinen Rechtsfehler begangen, indem sie die Beschwerde der Klägerin aus diesem Grund zurückwies.

28 Da die erste Voraussetzung des Art. 78 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht erfüllt ist, ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen, ohne dass die anderen Voraussetzungen dieser Bestimmung geprüft zu werden brauchen.

Zum ersten Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte und des Anspruchs auf rechtliches Gehör

Vorbringen der Parteien

29 Die Klägerin rügt, die Beschwerdekammer habe die angefochtene Entscheidung insbesondere auf die Weigerung gestützt, ihr die Stellung einer Beteiligten des Verfahrens über die Verlängerung der Eintragung der streitigen Marke zuzuerkennen. Da in der Entscheidung der Abteilung „Marken und Register" umgekehrt ihre Beteiligtenstellung überhaupt nicht in Zweifel gezogen worden sei, habe sie es nicht für erforderlich gehalten, sich zu dieser Frage in ihrer Beschwerde zu äußern. Daher hätte die Beschwerdekammer, der die Entscheidung der Abteilung „Marken und Register" bekannt gewesen sei, ihre Stellungnahme einholen müssen, bevor sie ihre Beschwerde mit der Begründung zurückwies, sie sei nicht Beteiligte.

30 Das HABM weist das Vorbringen der Klägerin zurück.

Würdigung durch das Gericht

31 Nach Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 dürfen die Entscheidungen des HABM nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Diese Bestimmung gewährleistet im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts den allgemeinen Grundsatz des Schutzes der Verteidigungsrechte. Nach diesem allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts muss der Adressat einer amtlichen Entscheidung, die seine Interessen spürbar berührt, Gelegenheit erhalten, seinen Standpunkt gebührend darzulegen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich auf alle tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage der Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will (vgl. Urteil des Gerichts vom 7. Februar 2007, Kustom Musical Amplification/HABM [Form einer Gitarre], T-317/05, Slg. 2007, II-427, Randnrn. 24, 26 und 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

32 Ferner geht aus der Rechtsprechung hervor, dass die Verteidigungsrechte durch eine Verfahrensunregelmäßigkeit nur dann verletzt werden, wenn diese sich konkret auf die Verteidigungsmöglichkeit der betroffenen Unternehmen ausgewirkt hat (Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2005, General Electric/Kommission, T-210/01, Slg. 2005, II-5575, Randnr. 632 und die dort angeführte Rechtsprechung). Somit kann bei einer Nichtbeachtung der geltenden Regeln für den Schutz der Verteidigungsrechte das Verwaltungsverfahren nur dann mit einem Fehler behaftet sein, wenn nachgewiesen ist, dass dieses Verfahren andernfalls möglicherweise zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (Urteil General Electric/Kommission, Randnr. 632; vgl. in diesem Sinne auch Urteile des Gerichts vom 17. Dezember 1991, Hercules Chemicals/Kommission, T-7/89, Slg. 1991, II-1711, Randnr. 56, und vom 30. September 2003, Atlantic Container Line u. a./Kommission, T-191/98, T-212/98 bis T-214/98, Slg. 2003, II-3275, Randnr. 340).

33 Wie bei der Prüfung des zweiten Klagegrundes festgestellt, hat das HABM jedoch zu Recht angenommen, dass die Klägerin nicht Beteiligte des Verfahrens über die Verlängerung der Eintragung ist, weil sie keine von der Markeninhaberin erteilte ausdrückliche Ermächtigung, die Verlängerung zu beantragen, vorgelegt hatte. Dem ist hinzuzufügen, dass die Klägerin zu keinem Zeitpunkt vorgetragen hat, dass sie eine solche Ermächtigung hätte vorlegen können, wenn sie dazu aufgefordert worden wäre. Folglich hätte das Verfahren vor dem HABM jedenfalls zu keinem anderen Ergebnis als der Zurückweisung der Beschwerde durch die Beschwerdekammer führen können.

34 Somit ist der erste Klagegrund zurückzuweisen, ohne dass geprüft zu werden braucht, ob die Klägerin vor Erlass der angefochtenen Entscheidung Gelegenheit erhalten hat, ihren Standpunkt zu der Frage, ob sie Beteiligte des Verfahrens über die Verlängerung ist, gebührend darzulegen.

35 Da beide Klagegründe zurückzuweisen sind, sind sowohl der Haupt- als auch der Hilfsantrag der Klägerin zurückzuweisen.

Kosten

36 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem Antrag des HABM die Kosten einschließlich der Kosten des Verfahrens der einstweiligen Anordnung aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Klage wird abgewiesen.**

2. **Die Jurado Hermanos, SL trägt die Kosten einschließlich der Kosten des Verfahrens der einstweiligen Anordnung.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Mai 2009.

Unterschriften