Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

vom 9. Dezember 2014*

„Gemeinschaftsmarke — Verfallsverfahren — Gemeinschaftsbildmarke ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Zulässigkeit des Antrags auf Verfallserklärung“

In der Rechtssache T-307/13

Capella EOOD mit Sitz in Sofia (Bulgarien), Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwalt M. Holtorf, dann Rechtsanwalt A. Theis und schließlich Rechtsanwalt F. Henkel,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), zunächst vertreten durch G. Schneider, dann durch J. Crespo Carrillo als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Oribay Mirror Buttons, SL mit Sitz in San Sebastián (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Velázquez Ibañez,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 22. März 2013 (Sache R 164/2012-4) zu einem Verfallsverfahren zwischen der Capella EOOD und der Oribay Mirror Buttons, SL

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro sowie der Richter S. Gervasoni und L. Madise (Berichterstatter),

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 4. Juni 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 19. November 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

aufgrund der am 25. November 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 22. Juni 2005 meldete die Streithelferin, die Oribay Mirror Buttons, SL gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) unter der Nr. 3611282 die folgende Bildmarke (im Folgenden: angegriffene Marke) an:



2 Die von der angegriffenen Marke betroffenen Waren und Dienstleistungen gehören zu den Klassen 12, 37 und 40 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 und entsprechen, für jede dieser Klassen, der folgenden Beschreibung:

— Klasse 12: „Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“;

— Klasse 37: „Bauwesen; Reparaturwesen; Reparatur und Wartung“;

— Klasse 40: „Materialbearbeitung“.

3 Am 11. Januar 2011 stellte die Klägerin, die Capella EOOD, gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke. In diesem Antrag vertrat die Klägerin die Auffassung, die angegriffene Marke sei in der Europäischen Union innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren zum einen in Bezug auf bestimmte Waren der Klasse 12 und zum anderen in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 37,

für die die angegriffene Marke eingetragen gewesen sei, nicht ernsthaft benutzt worden. Die Liste der Waren und Dienstleistungen, gegen die der Antrag auf Verfallserklärung gerichtet war, war folgendermaßen formuliert:

„Klasse 12 – Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, mit Ausnahme von Spiegelknöpfen für Fahrzeugwindschutzscheiben, Sensorhaltern für Fahrzeugwindschutzscheiben, Optokopplern für Fahrzeugwindschutzscheiben, Stoppern für Fahrzeugwindschutzscheiben sowie Kamerahalterungen für Fahrzeugwindschutzscheiben.

Klasse 37 – Reparaturwesen; Reparatur und Wartung."

4 Mit Entscheidung vom 23. November 2011 erklärte die Nichtigkeitsabteilung die angegriffene Marke für verfallen, soweit sie die folgenden Waren und Dienstleistungen betrifft:

— Klasse 12: Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, mit Ausnahme von Teilen für Fahrzeugfenster und Fahrzeugwindschutzscheiben.

— Klasse 37: Reparaturwesen; Reparatur und Wartung.

5 Am 23. Januar 2012 legte die Streithelferin beim HABM gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde ein.

6 Mit Entscheidung vom 22. März 2013 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf, wies den Antrag der Klägerin auf Verfallserklärung im Ganzen zurück und verurteilte schließlich die Klägerin zur Tragung der Kosten. Genauer gesagt erklärte die Beschwerdekammer erstens den Antrag auf Verfallserklärung in Bezug auf Waren der Klasse 12 mit der Begründung für unzulässig, dass er nicht gegen die Waren gerichtet sei, für die die angegriffene Marke eingetragen worden sei. Daher ist sie der Ansicht, dass die Klägerin eine Marke nicht wegen fehlender ernsthafter Benutzung anfechten und zugleich anerkennen könne, dass diese Marke benutzt worden sei. Sie fügte hinzu, dass die Klägerin in ihrem Antrag auf Verfallserklärung keine Erklärung über die eingetragenen Waren und Dienstleistungen abgegeben habe, gegen die der Antrag gerichtet sei. Zweitens entschied die Beschwerdekammer, dem Antrag auf Verfallserklärung könne, weil er unzulässig sei, soweit er gegen die Waren der Klasse 12 gerichtet sei, nicht teilweise für Dienstleistungen der Klasse 37, für die die angegriffene Marke ebenfalls eingetragen worden sei, stattgegeben werden.

Anträge der Beteiligten

7 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die angegriffene Marke für Waren und Dienstleistungen der Klasse 12 (Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, mit Ausnahme von Teilen für Fahrzeugfenster und Windschutzscheiben) und der Klasse 37 (Reparaturwesen; Reparatur und Wartung) für verfallen zu erklären;

— dem HABM die Kosten des Verfahrens einschließlich der im Laufe des Beschwerdeverfahrens angefallenen Kosten aufzuerlegen.

8 Das HABM beantragt,

— der Klage stattzugeben;

— jeder Partei die Tragung ihrer eigenen Kosten aufzuerlegen.

9 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit des zweiten Klageantrags der Klägerin

10 Gemäß ihrem zweiten Klageantrag beantragt die Klägerin, die angegriffene Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 12 (Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, mit Ausnahme von Teilen für Fahrzeugfenster und Windschutzscheiben) und der Klasse 37 (Reparaturwesen; Reparatur und Wartung) für verfallen zu erklären. Ein solcher Antrag ist so zu verstehen, dass er darauf gerichtet, dass das Gericht dem HABM eine Anordnung erteilt.

11 Nach ständiger Rechtsprechung hat das HABM im Rahmen einer beim Unionsrichter eingereichten Klage gegen die Entscheidung einer seiner Beschwerdekammern nach Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Unionsrichters ergeben. Das Gericht kann somit dem HABM keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile des Unionsrichters zu ziehen (vgl. Urteil vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T-443/05, Slg, EU:T:2007:219, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).

12 Somit ist der zweite Klageantrag der Klägerin, der darauf gerichtet ist, dass das Gericht dem HABM auferlegt, dem Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke stattzugeben, unzulässig.

Zur Begründetheit

13 Zur Stützung ihrer Klage macht die Klägerin einen einzigen Klagegrund geltend, nämlich einen Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 56 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie gegen Regel 37 Buchst. a Ziff. iii der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) in geänderter Fassung. Dieser einzige Klagegrund ist in zwei Teile untergliedert.

14 Im Rahmen des ersten Teils trägt die Klägerin im Wesentlichen vor, die Beschwerdekammer habe sich - um den Antrag auf Verfallserklärung für unzulässig zu erklären - zu Unrecht auf die Begründung gestützt, dass sie in Bezug auf die Waren der Klasse 12 keine Erklärung über die Waren und Dienstleistungen abgegeben habe, gegen die dieser Antrag gerichtet gewesen sei. Im Rahmen des zweiten Teils wirft die Klägerin der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor, einen Rechtsfehler begangen zu haben, indem sie entschieden habe, dass der Antrag auf Verfallserklärung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 37 nicht teilweise für zulässig erklärt werden könne.

15 Das HABM macht in Bezug auf den ersten Teil im Wesentlichen geltend, die Klägerin habe den Ablauf des Verwaltungsverfahrens vereinfacht und erleichtert, indem sie anerkannt habe, dass die Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen benutzt worden sei. Es fügt hinzu, dass eine solche Anerkennung nicht gegen den allgemeinen Rechtsgrundsatz *nemo potest venire contra factum proprium* (Verbot des widersprüchlichen Verhaltens) verstoße, sondern allein eine Begrenzung des Antrags auf Verfallserklärung darstelle, der gemäß den Bestimmungen von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 die Grenzen der Prüfung, die das HABM vorzunehmen habe, festlege.

Somit stellt das HABM unter Anerkennung der Zulässigkeit des Antrags der Klägerin auf Verfallserklärung die Entscheidung über die vorliegende Klage in das Ermessen des Gerichts. In Bezug auf den zweiten Teil ist das HABM der Ansicht, der Antrag auf Verfallserklärung sei zulässig, soweit er auf die Waren der Klasse 12 gerichtet sei, so dass es nicht erforderlich sei, über diesen Teil des einzigen Klagegrundes zu entscheiden.

16 Die Streithelferin hält den von der Klägerin geltend gemachten einzigen Klagegrund für unbegründet. In diesem Zusammenhang macht sie im Wesentlichen geltend, erstens ergebe sich aus den Bestimmungen von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und von Art. 51 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie aus der Regel 37 der Verordnung Nr. 2868/95, dass nur das Fehlen einer ernsthaften Benutzung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen zum gänzlichen oder teilweisen Verfall einer eingetragenen Marke führen könne. Somit obliege es demjenigen, der einen Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke stelle, die eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu nennen, für die der Verfall beantragt werde. Im vorliegenden Fall habe die Klägerin in Bezug auf die Waren der Klasse 12 die eingetragenen Waren und Dienstleistungen, gegen die der Antrag auf Verfallserklärung gerichtet sei, nicht genannt. Zweitens habe die Klägerin nicht ohne Verstoß gegen den allgemeinen Rechtsgrundsatz *nemo potest venire contra factum proprium* die Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke wegen fehlender Benutzung beantragen können, soweit sie die Waren der Klasse 12 betreffe, und zugleich behaupten können, dass bestimmte Waren dieser Klasse, die nicht eingetragen gewesen seien, ernsthaft benutzt worden seien. Drittens ist die Streithelferin der Ansicht, sie habe ausreichend Nachweise für das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke in Bezug auf die verschiedenen Waren und Dienstleistungen der Klasse 12 bzw. 37 beigebracht.

17 Zunächst ist auf die Rechtsprechung hinzuweisen, nach der das HABM nicht daran gehindert ist, sich dem Antrag der Klägerin anzuschließen oder auch sich damit zu begnügen, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen kann, was es als angebracht erachtet (Urteile vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM – Atofina Chemicals [BIOMATE], T-107/02, Slg, EU:T:2004:196, Rn. 36, und vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T-379/03, Slg, EU:T:2005:373, Rn. 22). Dagegen kann das HABM weder Anträge stellen, die auf die Aufhebung oder Änderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, noch in der Klageschrift nicht geltend gemachte Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Oktober 2004, Vedial/HABM, C-106/03 P, Slg, EU:C:2004:611, Rn. 34, und Urteil Cloppenburg, EU:T:2005:373, Rn. 22).

18 Wie sich aus der oben in Rn. 17 genannten Rechtsprechung ergibt, ist im vorliegenden Fall die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf die in der Klageschrift vorgebrachten Klagegründe zu prüfen und dabei auch das Vorbringen des HABM zu berücksichtigen.

19 In Bezug auf den ersten Teil des einzigen Klagegrundes ist im Wesentlichen auf den Wortlaut von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 zu verweisen:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt … für verfallen erklärt,

a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist …“

20 Regel 37 Buchst. a Ziff. iii der Verordnung Nr. 2868/95 bestimmt:

„Der Antrag beim Amt auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke … muss folgende Angaben enthalten:

a) hinsichtlich der Eintragung, für die eine Verfalls- oder Nichtigkeitserklärung beantragt wird,

…

iii) eine Erklärung darüber, für welche eingetragenen Waren und Dienstleistungen die Verfalls- oder die Nichtigkeitserklärung beantragt wird“.

21 Nach ständiger Rechtsprechung wird, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Ist dagegen eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden, die so genau definiert worden sind, dass es nicht möglich ist, innerhalb der betreffenden Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, deckt der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens zwangsläufig diese ganze Gruppe ab (Urteile vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser [España]/HABM – Aladin [ALADIN], T-126/03, Slg, EU:T:2005:288, Rn. 45, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T-256/04, Slg, EU:T:2007:46, Rn. 23).

22 Bezweckt nämlich der Begriff der teilweisen Benutzung, dass nicht Marken die Verfügbarkeit genommen wird, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, so darf dieser Begriff doch nicht bewirken, dass der Inhaber der älteren Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht völlig mit den Waren identisch sind, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und die zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre. Schließlich ist es dem Inhaber einer Marke praktisch unmöglich, deren Benutzung für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen. Infolgedessen kann der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen bezieht, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können (Urteile ALADIN, oben in Rn. 21 angeführt, EU:T:2005:288, Rn. 46, und RESPICUR, oben in Rn. 21 angeführt, EU:T:2007:46, Rn. 24).

23 Im Übrigen ergibt sich im Wesentlichen aus der Rechtsprechung, dass, da der Nachweis der Benutzung der Marke, deren Verfallserklärung beantragt wurde, nur auf Verlangen des Anmelders erbracht zu werden braucht, es diesem obliegt, den Umfang dieses Verlangens festzulegen (vgl. entsprechend Urteil RESPICUR, oben in Rn. 21 angeführt, EU:T:2007:46, Rn. 25).

24 Aus der oben in den Rn. 21 und 22 angeführten Rechtsprechung ergibt sich, dass es, wenn die angegriffene Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit gefasst ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, möglich ist, dass es dem Inhaber dieser Marke nicht gelingt, den Nachweis ihrer ernsthaften Benutzung nur für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen zu erbringen, in welchem Fall der Schutz, den die Eintragung der in Rede stehenden Marke gewährt, nur diejenige Untergruppe oder diejenigen Untergruppen betrifft, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die in Rede stehende Marke tatsächlich benutzt worden ist.

25 Ebenso ergibt sich aus der in den Rn. 21 bis 23 angeführten Rechtsprechung, dass, wenn die angegriffene Marke erneut für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit gefasst ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, derjenige, der einen Antrag auf Verfallserklärung stellt und der der Ansicht ist, dass der Inhaber der angegriffenen Marke einen Teil dieser Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt hat, berechtigt ist, diese Waren oder Dienstleistungen von seinem Antrag auf Verfallserklärung auszunehmen, um den Umfang seines Antrags, den Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke zu erbringen, zu bestimmen, auf den der Antrag auf Verfallserklärung gestützt ist.

26 Im vorliegenden Fall steht fest, dass die angegriffene Marke für Waren der Klasse 12 für „Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“, eingetragen worden ist. Es steht auch fest, dass die Klägerin gemäß ihrem Antrag auf Verfallserklärung für Waren dieser Klasse den Umfang ihres Antrags als gegen „Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, mit Ausnahme von Spiegelknöpfen für Fahrzeugwindschutzscheiben, Sensorhaltern für Fahrzeugwindschutzscheiben, Optokopplern für Fahrzeugwindschutzscheiben, Stoppern für Fahrzeugwindschutzscheiben sowie Kamerahalterungen für Fahrzeugwindschutzscheiben“ gerichtet bestimmt hat.

27 Erstens ist unter diesen Umständen vorab festzustellen, dass die Klägerin gemäß ihrem Antrag auf Verfallserklärung, soweit er die Waren der Klasse 12 betrifft, zunächst ausdrücklich und vollständig die Warenbezeichnungen dieser Klasse, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, übernommen hat. Erst später hat die Klägerin den Umfang dieses Antrags beschränkt, der auf den Nachweis des Inhabers der angegriffenen Marke, dass sie ernsthaft benutzt worden sei, gestützt ist, indem sie mit der Formulierung „mit Ausnahme“ bestimmte Untergruppen von Waren ausgenommen hat, die sich nach ihrer Ansicht einerseits in die weitere Gruppe der „Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“, einordnen lässt und andererseits als selbständig angesehen werden kann.

28 Da der Antrag der Klägerin auf Verfallserklärung ausdrücklich die Begriffe der Warenbezeichnung der Klasse 12 übernimmt, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, hat die Beschwerdekammer somit zu Unrecht der Klägerin zur Last gelegt, keine gemäß Regel 37 Buchst. a Ziff. iii der Verordnung Nr. 2868/95 erforderliche Erklärung über die eingetragenen Waren, gegen die dieser Antrag gerichtet sei, abgegeben zu haben.

29 Darüber hinaus kann entgegen dem Vorbringen der Streithelferin eine Bestimmung des Umfangs des Antrags auf Verfallserklärung wie der im vorliegenden Fall in Rede stehende nicht als Neuformulierung des Warenverzeichnisses der Klasse 12, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, angesehen werden. So hat die Klägerin nämlich, wie oben in Rn. 27 festgestellt wurde, zunächst ausdrücklich und vollständig die Bezeichnung dieser Gruppe von Waren der Klasse 12, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, übernommen und erst später von ihrem Antrag auf Verfallserklärung, der erneut auf den Nachweis des Inhabers der angegriffenen Marke gestützt ist, dass sie ernsthaft benutzt worden ist, bestimmte Untergruppen von Waren ausgenommen, deren Benutzung sie nicht bestritt. Damit hat sich die Klägerin, wozu sie nach der oben in Rn. 23 angeführten Rechtsprechung berechtigt war, damit begnügt, den Umfang ihres Antrags, den Nachweis der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke zu erbringen, zu bestimmen.

30 Schließlich kann hier entgegen dem sich implizit aus dem in der angefochtenen Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM ergebenden Vorwurf, wie er in Rn. 6 angeführt ist und nach dem, wie es im vorliegenden Fall für Waren der Klasse 12 der Fall ist, eine Bezeichnung der Waren, für die die angegriffene Marke unter einer vorhandenen Gruppe eingetragen worden ist, existiert, nicht von demjenigen, der einen Antrag auf Verfallserklärung stellt, verlangt werden, dass er, damit sein Antrag für zulässig erklärt wird, alle Untergruppen der Waren und Dienstleistungen nennt, die nach seiner Ansicht, da sie sich jeweils als selbständig ansehen lassen, zu der weiteren Gruppe gehören, die die

einzige ist, die für die Eintragung der angegriffenen Marke vorgesehen ist. Zum einen obliegt es nämlich, wie oben in Rn. 23 festgestellt, ausschließlich demjenigen, der den Antrag auf Verfallserklärung stellt, den Umfang seines Antrags, den Nachweis der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke zu erbringen, zu bestimmen. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin in ihrem Antrag auf Verfallserklärung diese Anforderung offensichtlich erfüllt, indem sie zunächst ausdrücklich und vollständig die Bezeichnung dieser Gruppe von Waren der Klasse 12, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, übernommen und dann dessen Umfang beschränkt hat, indem sie bestimmte Untergruppen von Waren ausgenommen hat, deren ernsthafte Benutzung sie nicht bestritt. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 26 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen enthalten muss, für die die Eintragung begehrt wird. Daraus folgt, dass nur der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke befugt ist, unter der Kontrolle der zuständigen Instanzen des HABM den Umfang des Schutzes, den er dieser Marke zuteil werden lassen möchte, zu bestimmen. Somit hat die Beschwerdekammer des HABM im vorliegenden Fall, in dem die Streithelferin bei der Eintragung der angegriffenen Marke die betreffenden Waren lediglich mit einem Verweis auf eine weite Gruppe bezeichnet hat, ohne die ihr angehörenden Untergruppen der Waren und Dienstleistungen zu nennen, zu Unrecht entschieden, dass der Antrag auf Verfallserklärung unzulässig sei, weil die Klägerin in diesem Antrag solche Untergruppen nicht genannt habe.

31 Überdies ist festzustellen, dass es den zuständigen Instanzen des HABM - um sich insbesondere zur Zulässigkeit eines Antrags auf Verfallserklärung zu äußern, der auf das Fehlen einer ernsthaften Benutzung einer Marke wie die im vorliegenden Fall in Rede stehende gestützt ist - obliegt, vorab zu prüfen, ob die angegriffene Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen. Wie sich nämlich aus der in den Rn. 21 und 22 angeführten Rechtsprechung ergibt, beeinflusst die Möglichkeit, selbständige Untergruppen in der Warengruppe der Klasse 12, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, auszumachen oder nicht, unmittelbar die Bestimmung des Umfangs des Antrags auf Verfallserklärung durch den Antragsteller. Im vorliegenden Fall sei darauf hingewiesen, dass sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht zu dieser Frage geäußert hat.

32 Angenommen, dass die angegriffene Marke, wie die Klägerin behauptet und obwohl die Beschwerdekammer nicht zu diesem Thema Stellung genommen hat, für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, hat die Beschwerdekammer zweitens - da die Klägerin, wie sich aus den Erwägungen oben in Rn. 25 ergibt, berechtigt war, von ihrem Antrag auf Verfallserklärung bestimmte Waren und Dienstleistungen auszunehmen, deren ernsthafte Benutzung sie nicht bestritt - zu Unrecht festgestellt, dass ihr Antrag auf Verfallserklärung gegen den allgemeinen Rechtsgrundsatz *nemo potest venire contra factum proprium* verstoße. Dies gilt, wie das HABM in seinen Schriftsätzen angemerkt hat, umso mehr, als sich aus der Rechtsprechung ergibt, dass, auch wenn demjenigen, der einen Antrag auf Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Marke stellt, die – sogar tatsächliche oder intensive – Benutzung dieser Marke bekannt ist, dieser mit der Stellung dieses Antrags nicht notwendigerweise bösgläubig handelt. Es ist nämlich rechtmäßig, den zuständigen Instanzen des HABM die Frage zur Beurteilung vorzulegen, ob die bekannte Benutzung ausreichend ist, um eine ernsthafte Benutzung gemäß Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und der einschlägigen Rechtsprechung zu begründen (Urteil vom 8. März 2012, Arrieta D. Gross/HABM – International Biocentric Foundation u. a. [BIODANZA], T-298/10, EU:T:2012:113, Rn. 87).

33 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer, indem sie den Antrag auf Verfallserklärung für unzulässig erklärt hat, soweit er gegen die Waren der Klasse 12 gerichtet ist, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, gegen Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie gegen Regel 37 Buchst. a Ziff. iii der Verordnung Nr. 2868/95 verstoßen hat. Somit ist der erste Teil des einzigen Klagegrundes als begründet anzusehen.

34 Der zweite Teil des einzigen Klagegrundes betrifft einen Rechtsfehler, den die Beschwerdekammer begangen habe, indem sie den Antrag auf Verfallserklärung im Ganzen mit der Begründung für unzulässig erklärt habe, dass ein Antrag auf Verfallserklärung nicht teilweise für zulässig erklärt werden könne. Genauer gesagt ergibt sich aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung, dass, weil die Beschwerdekammer die Unzulässigkeit des Antrags auf Verfallserklärung festgestellt habe, soweit er gegen die Waren der Klasse 12 gerichtet sei, der Antrag im Ganzen für unzulässig zu erklären sei, d. h. soweit er sowohl gegen die genannten Waren als auch gegen die Dienstleistungen der Klasse 37 gerichtet sei.

35 Wie jedoch in Rn. 33 festgestellt, ist die angefochtene Entscheidung insoweit rechtswidrig, als die Beschwerdekammer die Unzulässigkeit des Antrags auf Verfallserklärung festgestellt hat, soweit er gegen die Waren der Klasse 12 gerichtet ist. Folglich hat die Beschwerdekammer auch zu Unrecht den Antrag auf Verfallserklärung im Ganzen für unzulässig erklärt.

36 Nach alledem ist der einzige Klagegrund in seinem ersten Teil als begründet anzusehen und die angefochtene Entscheidung somit im Ganzen aufzuheben.

Kosten

37 Gemäß Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

38 Da das HABM insoweit unterlegen ist, als die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, sind ihm ungeachtet seines Antrags, der Klage stattzugeben, entsprechend dem Antrag der Klägerin seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

39 Da die Klägerin darüber hinaus beantragt hat, dem HABM die Kosten aufzuerlegen, die ihr vor der Beschwerdekammer entstanden sind, ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 136 § 2 der Verfahrensordnung die Aufwendungen der Parteien, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren, als erstattungsfähige Kosten gelten.

40 Da die Streithelferin unterlegen ist, hat sie ihre eigenen Kosten zu tragen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 22. März 2013 (Sache R 164/2012-4) wird aufgehoben.**

2. **Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Capella EOOD.**

3. **Die Oribay Mirror Buttons, SL trägt ihre eigenen Kosten.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. Dezember 2014.

Unterschriften