SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN ELEANOR SHARPSTON vom 26. Oktober 2006 [1]

1. Darf die Beschwerdekammer, wenn

— der Inhaber einer bestehenden Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke erhoben hat,

— die Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt oder HABM) Fristen für die Einführung von Vorbringen zur Stützung des Widerspruchs gesetzt und den Widerspruch auf der Grundlage des Vorbringens, das innerhalb der Frist eingeführt worden ist, zurückgewiesen hat und

— der Widersprechende gegen diese Zurückweisung Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Amtes eingelegt hat,

neues Vorbringen, das bei ihr zur Stützung des Widerspruchs geltend gemacht, aber nicht innerhalb der von der Widerspruchsabteilung gesetzten Frist eingeführt worden ist, unberücksichtigt lassen? Oder hat der Widersprechende ohne weiteres einen Anspruch auf eine erneute Beurteilung der Begründetheit des Widerspruchs auf der Grundlage des in diesem Stadium eingeführten Vorbringens?

2. Dies sind im Kern die Fragen, die in dem vorliegenden Rechtsmittel gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz [2] zu beantworten sind. Dahinter steht die allgemeinere Frage nach der Rolle und der Aufgabe der Beschwerdekammern im Beschwerdeverfahren insgesamt.

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Urteil des Gerichts vom 10. November 2004 in der Rechtssache T-164/02 (Kaul/HABM, Slg. 2004, II-3807).

Rechtlicher Rahmen

3. Den rechtlichen Rahmen des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens bilden die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates [3] (im Folgenden auch: Gemeinschaftsmarkenverordnung) und die Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission [4] (im Folgenden auch: Durchführungsverordnung).

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung

4. Nach Artikel 8 der Gemeinschaftsmarkenverordnung („Relative Eintragungshindernisse") ist der Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke abzulehnen, wenn der Inhaber einer älteren Marke nachweist, dass die beiden Marken und die durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind, und für das Publikum deshalb die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b). Zu den „älteren Marken" in diesem Sinne gehören Marken, die zum maßgeblichen Zeitpunkt in einem Mitgliedstaat „notorisch bekannt" [5] sind (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c) — auch wenn sie nicht eingetragen sind.

5. Artikel 42 Absatz 1 setzt eine Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, innerhalb deren die Inhaber älterer Marken aus den in Artikel 8 genannten Gründen gegen die Eintragung Widerspruch erheben können [6].

6. Nach Artikel 42 Absatz 3 ist der Widerspruch schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist. Der Widersprechende kann innerhalb einer vom Amt bestimmten Frist Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen.

7. Artikel 43 Absatz 1 bestimmt: „Bei der Prüfung des Widerspruchs fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen."

8. Nach Artikel 57 sind Entscheidungen der erstinstanzlich entscheidenden Dienststellen

3 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11, S. 1). Die Verordnung ist wiederholt geändert worden, vor dem hier maßgeblichen Zeitpunkt jedoch nicht so, dass es für die im vorliegenden Fall aufgeworfenen Fragen relevant wäre.

4 — Vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1). Zu späteren relevanten Änderungen vgl. Nrn. 22 bis 24.

5 — Im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883.

6 — Inhaber älterer Marken können sich auch dann noch gegen die Eintragung wenden, wenn sie es versäumt haben, innerhalb der Dreimonatsfrist zu widersprechen. Nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a können sie ein Nichtigkeitsverfahren nach den Artikeln 55 und 56 anstrengen, das nicht fristgebunden ist. Dieses Verfahren findet vor einer Nichtigkeitsabteilung des Amtes statt. Artikel 96 sieht von den Mitgliedstaaten bestimmte „Gemeinschaftsmarkengerichte" vor, die über solche Klagen befinden.

des Amtes (d. h. im Wesentlichen der Prüfer, der Widerspruchs- und der Nichtigkeitsabteilungen) intern mit der Beschwerde anfechtbar. Artikel 59 sieht vor, dass die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen ist, dass sie aber erst als eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

9. Nach Artikel 60 kann die erstinstanzlich entscheidende Dienststelle in diesem Stadium ihrer Entscheidung innerhalb eines Monats abhelfen, wenn sie die Abhilfe für gerechtfertigt hält. Andernfalls, oder wenn der Beschwerde ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht, wird die Beschwerde einer Beschwerdekammer vorgelegt.

10. Nach Artikel 61 Absatz 2 „fordert die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen".

11. Nach der Prüfung der Begründetheit der Beschwerde [7] erlässt die Beschwerdekammer eine Entscheidung, in der sie „entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig [wird], die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder ... die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zurück[verweist]".

12. Nach Artikel 63 sind solche Entscheidungen innerhalb von zwei Monaten mit der Klage beim Gerichtshof (d. h. zunächst beim Gericht erster Instanz [8]) anfechtbar, und zwar wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung einer einschlägigen Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs. Der Gerichtshof kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern. (Nach Artikel 225 Absatz 1 EG kann gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz beim Gerichtshof ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden.)

13. Die Artikel 73 bis 80 der Gemeinschaftsmarkenverordnung enthalten allgemeine Vorschriften zum Verfahren.

14. Artikel 73 bestimmt: „Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu ver-

7 — Betrifft nur die englische Fassung.

8 — Vgl. die dreizehnte Begründungserwägung der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

sehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten."

Die Durchführungsverordnung

15. Artikel 74 sieht vor:

17. Zum hier maßgeblichen Zeitpunkt enthielt Titel II der Durchführungsverordnung („Widerspruchsverfahren und Benutzungsnachweis") die folgenden einschlägigen Regeln.

„(1) In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Widerspruchsverfahren

18. Regel 15 Absatz 2 Buchstabe d bestimmte, dass die Gründe, auf denen der Widerspruch beruht, in der Widerspruchsschrift angegeben werden müssen.

(2) Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen."

16. Nach Artikel 76 Absatz 1 sind „in den Verfahren vor dem Amt" insbesondere folgende Beweismittel zulässig: Vernehmung der Beteiligten, Einholung von Auskünften, Vorlegung von Urkunden und Beweisstücken, Vernehmung von Zeugen, Begutachtung durch Sachverständige, schriftliche Erklärungen, die unter Eid abgegeben werden oder eine ähnliche Wirkung haben.

19. Regel 16 Absatz 1 sah vor, dass die Widerspruchsschrift „Einzelheiten der zur Stützung des Widerspruchs vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen unter Beifügung einschlägiger Unterlagen enthalten" kann. Nach Regel 16 Absatz 3 konnten diese Einzelheiten und die Unterlagen auch „innerhalb einer vom Amt gemäß Regel 20 Absatz 2 festgelegten Frist nach Beginn des Widerspruchsverfahrens vorgelegt werden".

20. Regel 20 Absatz 2 bestimmte: „Enthält die Widerspruchsschrift keine Einzelheiten der Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen gemäß Regel 16 Absätze 1 und 2, so fordert das Amt den Widersprechenden auf, diese Unterlagen innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist vorzulegen. ...“

Beschwerden

21. Titel X der Durchführungsverordnung betrifft Beschwerden. Regel 50 Absatz 1 sah zum maßgeblichen Zeitpunkt vor: „Die Vorschriften für das Verfahren vor der Dienststelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anwendbar, soweit nichts anderes vorgesehen ist.“

Spätere Änderungen

22. Die Titel II und X sind nach dem hier maßgeblichen Zeitpunkt geändert worden [9].

23. Obwohl Titel II völlig neu gefasst worden ist, sind die einschlägigen Regeln im Wesentlichen unverändert. In Regel 19 Absatz 4 heißt es nunmehr allerdings: „Das Amt lässt schriftliche Vorlagen oder Unterlagen oder Teile davon unberücksichtigt, die nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorgelegt ... wurden.“

24. Im Zuge der Novellierung ist Regel 50 Absatz 1 in Titel X durch zwei Unterabsätze ergänzt worden, von denen der zweite lautet:

„Richtet sich die Beschwerde gegen die Entscheidung einer Widerspruchsabteilung, so beschränkt die Beschwerdekammer die Prüfung der Beschwerde auf die Sachverhalte und Beweismittel, die innerhalb der von der Widerspruchsabteilung nach Maßgabe der Verordnung und dieser Regeln festgesetzten Frist[[10]] vorgelegt werden, sofern die Beschwerdekammer nicht der Meinung ist, dass zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel gemäß Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung berücksichtigt werden sollten.“

Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz

25. Bei Fragen wie den in der vorliegenden Rechtssache aufgeworfenen [11] hat das Ge-

9 — Durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABl. 2005, L 172, S. 4) mit Wirkung vom 25. Juli 2005.

10 — Die in der englischen Fassung enthaltene Wendung „within the time limits set in or specified by the Opposition Division in accordance with the Regulation and these Rules“ ist wohl um „the [Trade Mark] Regulation“ nach „set in“ zu ergänzen; die Sprachfassungen weichen voneinander ab.

11 — Siehe oben, Nr. 1.

richt erster Instanz bisher keine einheitliche Linie verfolgt. Das Amt hat ausgeführt, dass es mit seinem Rechtsmittel Klarheit darüber erlangen möchte, welcher der verschiedenen in der Rechtsprechung verfolgten Ansätze zutreffend sei. Es ist daher hilfreich, diese Ansätze darzustellen.

26. Ausgangspunkt ist in allen Rechtssachen der Begriff „funktionale Kontinuität" [12] zwischen den erstinstanzlich entscheidenden Stellen des Amtes (insbesondere den Prüfern und den Widerspruchsabteilungen) einerseits und den Beschwerdekammern andererseits.

27. Dieser Begriff wurde vom Gericht erster Instanz in der Rechtssache Baby-Dry [13] verwendet, dem ersten Gemeinschaftsmarkenfall, der bei ihm anhängig gemacht wurde. Das Gericht führte aus, dass die Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung in die Zuständigkeit des Amtes als Ganzes falle, zu dem auch die Beschwerdekammern gehörten. Aus dem Aufbau der Gemeinschaftsmarkenverordnung, insbesondere den Artikeln 59, 60, 61 Absatz 2 und 62 Absatz 1, ergebe sich, dass ein enger Zusammenhang zwischen den Pflichten der Prüfer und denen der Beschwerdekammern bestehe.

28. Folglich habe die Beschwerdekammer sich nicht darauf beschränken dürfen, Vorbringen nur deshalb zurückzuweisen, weil es nicht schon vor dem Prüfer dargelegt worden sei. Nach der Prüfung der Beschwerde hätte die Beschwerdekammer entweder in der Sache über diese Frage entscheiden oder die Angelegenheit an den Prüfer zurückverweisen müssen. Das schließe es zwar keineswegs aus, dass die Beschwerdekammer Tatsachen und Beweismittel, die vor ihr verspätet vorgebracht worden seien, unberücksichtigt lassen könne [14], doch seien davon nicht die Fälle erfasst, in denen der Kläger deutlich gemacht habe, auf welche Bestimmung er sich in seiner Beschwerdebegründung berufen wolle, und ihm für die Vorlage der von ihm angebotenen Beweismittel keine Frist gesetzt worden sei.

29. Die Rechtssache Baby-Dry betraf ein Exparte-Verfahren (eine Beschwerde gegen die Entscheidung eines Prüfers, der einen Antrag auf Eintragung einer Marke ablehnte), in dem es keine Gegenpartei gab. Der Begriff der funktionalen Kontinuität wurde auch in Inter-partes-Verfahren wie dem der vorliegenden Rechtssache (Beschwerden gegen Entscheidungen einer Widerspruchsabteilung) verwendet, in denen es zwei Parteien gibt — den Markenanmelder und einen Widersprechenden.

30. Die erste derartige Rechtssache war die Rechtssache Kleencare [15]. Das Gericht erster Instanz entschied, dass der Umfang der

12 — „Continuité fonctionnelle" im Französischen.

13 — Urteil des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-163/98 (Procter & Gamble/HABM, Slg. 1999, II-2383, Randnrn. 30 bis 45). Dieses Urteil wurde vom Gerichtshof in seinem Urteil vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM [BABY-DRY] Slg. 2001, I-6251) aufgehoben, aber nicht aus Gründen, die mit der Einführung neuen Vorbringens vor der Beschwerdekammer zusammenhingen.

14 — Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

15 — Urteil des Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01 (Henkel/HABM — LHS [UK] [KLEENCARE], Slg. 2003, II-3253, Randnrn. 24 bis 32, insbesondere Randnrn. 26, 29 und 32).

Prüfung der Beschwerdekammern, die Entscheidungen der erstinstanzlich entscheidenden Dienststellen überprüften, grundsätzlich nicht durch die vom Betroffenen geltend gemachten Beschwerdegründe bestimmt werde, sondern durch die Frage, ob im Licht aller relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte, die dieser in einem der beiden Verfahren — im erstinstanzlichen oder, wobei sich eine Einschränkung nur aus Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung ergebe [16], im Beschwerdeverfahren — vorgebracht habe, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor rechtmäßig erlassen werden könne. Durch die Beschränkung der Prüfung einer relative Eintragungshindernisse betreffenden Beschwerde auf „das Vorbringen der Beteiligten" beziehe sich Artikel 74 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung auf die tatsächliche und rechtliche Grundlage der Entscheidung des Amtes, d. h. die Tatsachen und Beweismittel, auf die sie wirksam gestützt werden könne, und die Vorschriften, die anzuwenden seien. Artikel 74 Absatz 1 verlange jedoch nicht, dass diese Gesichtspunkte in der ersten Instanz ausdrücklich vorgetragen oder behandelt worden seien.

31. Wie das Amt in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, hat die Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz seit den Urteilen Baby-Dry und Kleencare drei verschiedene Wege eingeschlagen. In einigen Urteilen ging das Gericht davon aus, dass Fristen, die die erstinstanzlich entscheidende Dienststelle für die Einführung von Vorbringen festgesetzt hat, nicht durch eine spätere Einführung unterlaufen werden können. In anderen Urteilen wurde diese Frage als eine im Wesentlichen im Ermessen der betreffenden Dienststelle oder Beschwerdekammer stehende Angelegenheit betrachtet. Der dritte in der Rechtsprechung verfolgte Ansatz stützt sich im Wesentlichen auf die Vorstellung, dass Fristen automatisch ein „auf null stellen" im Beschwerdeverfahren bedeuten.

32. Als Beispiel für den ersten Ansatz kann das Urteil ILS [17] dienen. Das Gericht erster Instanz stellte fest, dass ein Widerspruch nach Regel 22 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (nach der das Amt dem Widersprechenden eine Frist für den Nachweis der Benutzung einer älteren Marke setzt) und Artikel 43 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung zurückzuweisen sei, wenn innerhalb der gesetzten Frist keine Beweismittel für die Benutzung vorgelegt würden. Da es sich bei dieser Frist somit um eine Ausschlussfrist handele, sei die Berücksichtigung verspätet vorgelegter Beweismittel durch das Amt ausgeschlossen. Reiche ein Widersprechender Unterlagen nach Ablauf der Frist ein, so könne der Umstand, dass der Anmelder diese Beweismittel beanstande, nicht bewirken, dass diese Frist erneut zu laufen beginne, und damit rückwirkend die Vorlage zusätzlicher Beweismittel durch den Widersprechenden ermöglichen. Das Amt habe ausschließlich die Unterlagen berücksichtigen dürfen, die innerhalb der Frist eingereicht worden seien. Die ergänzenden Unterlagen, die nach Ablauf dieser Frist vorgelegt worden seien, hätten nicht zugelassen werden dürfen.

33. Ein Beispiel für den zweiten Ansatz ist das Urteil Marienfelde [18], in dem das Gericht

16 — In der englischen Fassung: „subject only to Article 74(2) of the Trade Mark Regulation". Diese recht knappe Formulierung soll wohl bedeuten: vorbehaltlich der Anwendung des Artikels 74 Absatz 2 im Hinblick auf Vorbringen, das nach Ablauf einer im Beschwerdeverfahren gesetzten Frist eingeführt worden ist.

17 — Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-388/00 (Institut für Lernsysteme/HABM, Slg. 2002, II-4301, Randnrn. 27 bis 30).

18 — Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T-334/01 (MFE Marienfelde/HABM [HIPOVITON], Slg. 2004, II-2787, Randnrn. 56 und 57).

erster Instanz die Auffassung vertrat, dass Regel 22 Absatz 1 der Durchführungsverordnung nicht dahin ausgelegt werden könne, dass sie der Berücksichtigung zusätzlicher Beweismittel im Hinblick auf neu zutage getretene Gesichtspunkte entgegenstehe, und zwar auch dann nicht, wenn die Beweismittel nach Ablauf dieser Frist vorgelegt würden, und dass Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung den Dienststellen des Amtes ein Ermessen im Hinblick auf die Berücksichtigung von nach Ablauf der Frist vorgelegten Beweismitteln einräume.

34. Der dritte Ansatz schließlich wird in dem hier angefochtenen Urteil veranschaulicht. Er ist auch in jüngeren Urteilen verfolgt worden, mit der Folge, dass ein Dokument nicht verspätet im Sinne von Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung vorgelegt worden ist, wenn es der Beschwerdekammer innerhalb der durch Artikel 59 dieser Verordnung gewährten Frist von vier Monaten vorgelegt wurde, und die Beschwerdekammer die Berücksichtigung dieses Dokuments somit nicht verweigern darf [19].

35. Die Beschwerdekammern ihrerseits haben durchweg entschieden, dass Beteiligte an Verfahren vor dem Amt Fristen nicht einfach missachten und Beweismittel vorlegen dürfen, die rechtzeitig hätten vorgelegt werden können und müssen, es sei denn, die Beschwerdekammer ist der Ansicht, dass zusätzliche oder ergänzende Tatsachen und Beweismittel nach Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu berücksichtigen seien [20].

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts

36. Bevor ich mich dem angefochtenen Urteil zuwende, ist ein kurzer Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts zu vergleichbaren Sachverhalten von Interesse. Dieses durch das Europäische Patentübereinkommen [21] errichtete Amt ist ähnlich aufgebaut wie das HABM, und einige der relevantesten Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung [22] sind entweder wortgleich [23] mit Vorschriften dieses Übereinkommens oder ihnen sehr ähnlich. Tatsächlich heißt es in den Erläuterungen zum ursprünglichen Vorschlag der Kommission

19 — Vgl. z. B. Urteile des Gerichts vom 9. November 2005 in der Rechtssache T-275/03 (Focus Magazin Verlag/HABM, Slg. 2005, II-4725, Randnr. 38) und zuletzt vom 11. Juli 2006 in der Rechtssache T-252/04 (Caviar Anzali/HABM, Slg. 2006, II-2115, Randnr. 38).

20 — Vgl. z. B. Entscheidung vom 2. März 2005 in der Sache R 389/2004-1 — HYPERCO (Bildmarke)/HIPERCOR (Bildmarke), Randnrn. 26 bis 29 und die dort zitierten Entscheidungen.

21 — Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente, unterzeichnet am 5. Oktober 1973 in München. Zu den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens gehören derzeit alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (außer Malta, das im Beitritt begriffen ist) und des Europäischen Wirtschaftsraums sowie Bulgarien, Monaco, Rumänien, die Schweiz und die Türkei.

22 — Insbesondere die Artikel 43 Absatz 1, 60, 62 Absatz 1, 74 und 76 Absatz 1.

23 — In Deutsch, Englisch und Französisch, den Sprachen des Europäischen Patentübereinkommens.

für eine Gemeinschaftsmarkenverordnung, dass die allgemeinen Verfahrensvorschriften denen des Europäischen Patentübereinkommens nachempfunden seien.

37. Darüber hinaus sind vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ähnliche Fragen aufgeworfen worden wie die, die der Gerichtshof in der vorliegenden Rechtssache beantworten muss.

38. Grundlegend ist insoweit die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in den Sachen G 9/91 und G 10/91 [24]. In Nummer 18 dieser Entscheidung heißt es:

„Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Die Prüfung von Einspruchsgründen, die nicht als Grundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient haben, entspricht nicht dieser Zweckbestimmung. Überdies ist das Beschwerdeverfahren — anders als das rein administrative Einspruchsverfahren — als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ... Ein solches Verfahren ist seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Daher erscheint es gerechtfertigt, Artikel 114 (1) EPÜ[25], obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren. Vor allem neue Einspruchsgründe dürfen nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer daher in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. Diese Regelung verringert auch die verfahrenstechnischen Unwägbarkeiten für die Patentinhaber, die sich ansonsten auch noch in einer sehr späten Phase des Verfahrens auf unvorhersehbare Komplikationen einstellen müssten, die die Gefahr eines Widerrufs des Patents und damit eines unwiderruflichen Rechtsverlusts bergen. Einsprechende sind diesbezüglich besser gestellt, da sie immer noch die Möglichkeit haben, ein Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten einzuleiten, wenn ihnen vor dem EPA kein Erfolg beschieden ist. Eine berechtigte Ausnahme vom vorstehend dargelegten Grundsatz liegt jedoch dann vor, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines neuen Einspruchsgrunds einverstanden ist: volenti non fit injuria. In einigen Fällen kann es nämlich durchaus in seinem eigenen Interesse sein, dass ein solcher Einspruchsgrund im zentralisierten Verfahren vor dem EPA nicht aus der Prüfung ausgeklammert wird. Es liegt jedoch auf der Hand, dass ein solcher Einspruchsgrund von der Kammer nur dann vorgebracht oder auf Antrag eines Einsprechenden im Verfahren zugelassen werden sollte, wenn er nach Einschätzung der Kammer schon dem ersten Anschein nach hochrelevant ist. Wird ein neuer Einspruchsgrund zugelassen, so sollte der Fall in Anbetracht der vorstehend definierten Zweckbestimmung des Beschwerdeverfah-

24 — 31. März 1993 (Amtsblatt des Europäischen Patentamts 1993, S. 408).

25 — Dessen Wortlaut dem des Artikels 74 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung ähnelt, außer, dass die Ermittlung ausdrücklich *nicht* auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist (die Artikel 114 Absatz 2 und 74 Absatz 2 sind jedoch gleichlautend).

rens zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden, sofern nicht besondere Gründe für eine andere Vorgehensweise sprechen. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung sachlich in keiner Weise auf einen neuen Einspruchsgrund eingehen darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat. Zulässig ist dann nur der Hinweis, dass die Frage aufgeworfen worden ist."

39. Diese Erwägungen sind zweifellos im vorliegenden Rechtsmittelverfahren von Interesse. Sie sollten dennoch aus mehreren Gründen mit Vorsicht betrachtet werden.

40. Erstens sollten europäische Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums, die den gleichen oder einen ähnlichen Wortlaut haben, zwar wenn möglich übereinstimmend ausgelegt werden, doch ist das Europäische Patentübereinkommen kein Gemeinschaftsakt und das Europäische Patentamt ist kein Gemeinschaftsorgan. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern dieses Amtes sind gemeinschaftsrechtlich nicht bindend.

41. Zweitens sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM der Kontrolle durch das Gericht erster Instanz und den Gerichtshofes unterworfen, während es gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts keinen Rechtsbehelf gibt. Der allgemeine verfahrensrechtliche Rahmen ist daher verschieden.

42. Im Einzelnen finden Einspruchsverfahren im Zusammenhang mit dem Europäischen Patent nach dessen Erteilung statt, wodurch sie eher Nichtigkeitsverfahren bei der Gemeinschaftsmarke ähneln. Außerdem muss die Einspruchsschrift nach Regel 55 Buchstabe c der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen — anders als ein Widerspruch nach den Regeln 15 Absatz 2 Buchstabe d und 16 Absatz 1 der Durchführungsverordnung zur hier maßgeblichen Zeit — eine Erklärung darüber enthalten, auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten.

Sachverhalt und Verfahren in der vorliegenden Rechtssache

43. 1996 meldete die Atlantic Richfield Company das Wort ARCOL als Gemeinschaftsmarke u. a. für „chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln" an [26].

26 — Die Anmeldung ist inzwischen auf die Bayer AG übertragen worden, die nunmehr Anmelderin beim Amt ist.

44. Die Kaul GmbH (im Folgenden: Kaul) erhob Widerspruch wegen der Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinschaftsmarkenverordnung mit ihrer älteren Gemeinschaftsmarke CAPOL, die für „Chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, nämlich Rohstoffe zum Glätten und Konservieren von Lebensmittelfertigprodukten, insbesondere Süßwaren" eingetragen ist.

45. Der Widerspruch wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Gefahr der Verwechslung der Marken in der Gemeinschaft aufgrund der zwischen ihnen bestehenden schriftbildlichen und lautlichen Unterschiede ausgeschlossen werden könne.

46. Kaul legte dagegen Beschwerde ein, die jedoch zurückgewiesen wurde [27].

47. Der angefochtenen Entscheidung zufolge [28] trug Kaul vor, dass ihre ältere Marke aus zwei Gründen eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitze. Erstens enthalte sie keinen beschreibenden Hinweis auf die Waren. Zweitens sei Kaul sowohl der führende Lieferant für Glanz- und Trennmittel (für 1,4 Mio. Tonnen Süßwaren in über 60 Ländern) als auch der größte Verbraucher von MCT-Öl, das zur Herstellung ihrer die Marke tragenden Waren verwendet werde. Zur Stützung der zweiten Behauptung legte Kaul der Beschwerdekammer eine eidesstattliche Erklärung ihres Geschäftsführers und eine Liste ihrer Hauptkunden vor. Der Widerspruchsabteilung hatte sie lediglich eine Broschüre vorgelegt, in der die von der Marke erfassten Waren beschrieben wurden.

48. Die Randnummern 10 bis 14 der angefochtenen Entscheidung, überschrieben mit „Neue Beweismittel und neues Vorbringen", lauten:

„10 Das vom Widersprechenden sowohl im Widerspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren konsequent vertretene Argument, die ältere Marke besitze Unterscheidungskraft, weil sie nicht beschreibend sei, ist getrennt zu betrachten von dem Argument, dass die ältere Marke eine erhöhte Unterscheidungskraft besitze, weil sie notorisch bekannt sei. Das zweite Argument, dessen Erheblichkeit von der Anmelderin bestritten wird, wird im Beschwerdeverfahren erstmals vorgebracht und durch eine eidesstattliche Erklärung des Geschäftsführers und eine Aufstellung mit den Namen und Kontaktadressen der Hauptkunden gestützt. Die mit der Stellungnahme vom 2. August 1999 per Telefax übermittelte Broschüre ist

27 — Mit Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer in der Sache R 782/2000-3 — ARCOL/CAPOL, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf) (im Folgenden: angefochtene Entscheidung).

28 — Randnr. 6.

nur vorlegt worden, um zu belegen, dass die durch die ältere Marke geschützten Waren mit den Waren der Anmeldung identisch sind, und kann nicht dahin ausgelegt werden, dass sie das zweite Argument stützt.

11 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern können neues Vorbringen und neue ‚Anträge' nach Ablauf der von der Widerspruchsabteilung gesetzten entsprechenden Frist grundsätzlich nicht zugelassen werden, weil sich in einem Widerspruchsverfahren, bei dem das prozedurale Gleichgewicht durch das Fristensystem gewährleistet wird, anders als in einem Ex-parte-Verfahren, zwei Beteiligte gegenüber stehen ...

12 Die Beschwerdekammer muss die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Widerspruchsverfahren berücksichtigen, weil für dieses Verfahren der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens gilt. Zweck einer Frist ist erstens, sicherzustellen, dass der Anspruch eines Beteiligten auf rechtliches Gehör nach Artikel 73 Satz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung gebührend berücksichtigt wird, und es dem Amt zu ermöglichen, dieses Verfahren ordnungsgemäß durchzuführen. Ist die Inter-partes-Phase des Verfahrens mit der abschließenden Entscheidung der Widerspruchsabteilung abgeschlossen worden, kann die Beschwerdekammer dieses Verfahren nicht aufgrund neuen Vorbringens oder neuer „Anträge" wiedereröffnen, die der Widersprechende vor der Widerspruchsabteilung hätte vortragen können und müssen.

13 In der vorliegenden Sache hat der Beschwerdeführer eigentlich kein neues Argument vorgetragen, sondern lediglich die Rechtsgrundlage seines Widerspruchs geändert. Notorisch bekannte Marken werden in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c der Gemeinschaftsmarkenverordnung ausdrücklich erwähnt und müssen ausdrücklich als eine der möglichen älteren Marken benannt werden, auf die der Widerspruch gestützt wird.

14 Das Vorbringen, die Marke besitze Unterscheidungskraft, weil sie notorisch bekannt sei, kann daher im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen werden."

49. Kaul beantragte beim Gericht erster Instanz, diese Entscheidung aufzuheben, und machte einen Verstoß gegen die Verpflichtung zur Prüfung ihres vor der Beschwerdekammer angeführten Vorbringens, einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinschaftsmarkenverordnung, einen Verstoß gegen die in den Mitgliedstaaten anerkannten verfahrensrechtlichen Grundsätze und die für Verfahren vor dem Amt geltenden Regeln sowie einen Verstoß gegen die Begründungspflicht geltend.

50. Das Gericht erster Instanz hat den ersten Klagegrund geprüft, als begründet erachtet und die Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben, ohne die anderen Klagegründe zu prüfen. In der maßgeblichen Passage des Urteils heißt es:

„27 Die Beschwerdekammer hat in den Randnummern 10 bis 12 der angefochtenen Entscheidung, das HABM dann in Randnummer 30 seiner Klagebeantwortung die Auffassung vertreten, dass dieser neue Tatsachenvortrag nicht berücksichtigt werden könne, da er nach Ablauf der durch die Widerspruchsabteilung festgelegten Fristen erfolgt sei.

28 Diese Ansicht ist jedoch nicht mit der funktionalen Kontinuität zwischen den Dienststellen des HABM vereinbar, die das Gericht sowohl für Ex-Parte-Verfahren ... als auch für Inter-partes-Verfahren bejaht hat ...

29 Aus der funktionalen Kontinuität zwischen den Dienststellen des HABM ergibt sich nämlich, dass die Beschwerdekammer im Anwendungsbereich von Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ihre Entscheidung auf das gesamte tatsächliche und rechtliche Vorbringen des Beschwerdeführers sowohl im Verfahren vor der Stelle, die in erster Instanz entschieden hat, als auch, wobei sich eine Einschränkung nur aus Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, im Beschwerdeverfahren zu stützen hat ... Die zwischen den verschiedenen Dienststellen des HABM bestehende funktionale Kontinuität hat also, anders als das HABM in Bezug auf das Inter-partes-Verfahren geltend macht, nicht zur Folge, dass eine Partei, die vor der Stelle, die in erster Instanz entschieden hat, ein bestimmtes tatsächliches oder rechtliches Vorbringen nicht innerhalb der im Verfahren vor dieser Stelle geltenden Fristen eingeführt hat, mit diesem Vorbringen nach Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 vor der Beschwerdekammer nicht mehr gehört werden könnte. Die funktionale Kontinuität bewirkt vielmehr, dass diese Partei vor der Beschwerdekammer, vorbehaltlich der Beachtung von Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 im Verfahren vor dieser Stelle, mit dem betreffenden Vorbringen zu hören ist.

30 Da das streitige tatsächliche Vorbringen im vorliegenden Fall nicht verspätet im Sinne von Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, sondern in Form einer Anlage zu dem am 30. Oktober 2000 von der Klägerin bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsatz, d. h. innerhalb der durch Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gewährten Frist von vier Monaten, eingeführt wurde, konnte die Beschwerdekammer die Berücksichtigung dieses Vorbringens nicht verweigern."

51. Das Gericht erster Instanz hat auch das „Hilfsargument" der Beschwerdekammer in Randnummer 13 ihrer Entscheidung zurück-

gewiesen, das dahin ging, Kaul „versuche in Wirklichkeit, zu beweisen, dass ihre Marke eine renommierte oder notorisch bekannte Marke sei", und habe „als Rechtsgrundlage ihres Widerspruchs Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 durch Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c dieser Verordnung ersetzt".

52. Es hat festgestellt, dass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b die Rechtsgrundlage gewesen und geblieben sei. Die Beschwerdekammer habe daher nicht ohne Verstoß gegen Artikel 74 der Gemeinschaftsmarkenverordnung die Prüfung des neuen tatsächlichen Vorbringens von Kaul ablehnen können, mit dem diese den hohen Grad an Kennzeichnungskraft der älteren Marke habe nachweisen wollen, der sich aus der Benutzung dieser Marke auf dem Markt ergebe. Nachdem die Beschwerdekammer festgestellt habe, dass die Waren identisch seien und dass es gewisse Ähnlichkeiten zwischen den beiden Marken gebe, habe sie sich somit nicht, wie sie es getan habe, zur Verwechslungsgefahr äußern können, ohne alle relevanten Beurteilungsgesichtspunkte zu berücksichtigen, zu denen das neue Vorbringen zur hohen Kennzeichnungskraft der älteren Marke gehöre. Somit habe die Beschwerdekammer dadurch, dass sie dieses Vorbringen nicht berücksichtigt habe, gegen die Verpflichtungen verstoßen, die ihr im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b oblägen [29].

29 — Randnrn. 33 bis 37 des angefochtenen Urteils.

Das Rechtsmittel

53. Das Amt beantragt nunmehr beim Gerichtshof, das angefochtene Urteil aufzuheben, die Rechtssache zur Entscheidung über die weiteren Klagegründe an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen und Kaul die Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegen.

54. Es macht geltend, dass das Gericht erster Instanz, insbesondere in den Randnummern 29 und 30 seines Urteils,

— die Artikel 42 Absatz 3 und 62 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Verbindung mit den Regeln 16 Absatz 3 und 20 Absatz 2 der Durchführungsverordnung sowie

— Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung

falsch ausgelegt und/oder angewandt habe.

55. Es werden also zwei Rechtsmittelgründe angeführt. Erstens wendet sich das Amt gegen die Auffassung, die das Gericht erster

Instanz hinsichtlich der Art der Fristen für die Einführung von Vorbringen zur Stützung eines Widerspruchs (Artikel 42 Absatz 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung und Regeln 16 Absatz 3 und 20 Absatz 2 der Durchführungsverordnung) und der Auswirkung der Befugnisse der Beschwerdekammern nach Artikel 62 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung auf diese Fristen vertritt. Zweitens wendet es sich dagegen, Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung dahin auszulegen, dass die Beschwerdekammern Vorbringen berücksichtigen müssen, das nach Ablauf der von einer Widerspruchsabteilung gesetzten entsprechenden Frist eingeführt worden ist.

56. Die Argumente lassen sich kurz wie folgt darstellen.

57. Zu der ersten Gruppe von Vorschriften führt das Amt aus, dass es Beweismittel, die nach Ablauf der von der Widerspruchsabteilung gesetzten Ausschlussfrist vorgelegt würden, konsequent nicht vor den Beschwerdekammern zulasse. Diese Praxis ergebe sich in erster Linie aus dem Wesen des Beschwerdeverfahrens, aber auch aus den zitierten Vorschriften, und ihre Gültigkeit werde durch die Ergänzung der Regel 50 Absatz 1 der Durchführungsverordnung bestätigt — auch wenn die Änderung auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sei. Der Begriff der funktionalen Kontinuität betreffe die Zuständigkeit der Beschwerdekammern für die zu treffenden Entscheidungen, berühre aber nicht die zeitlichen Verfahrensanforderungen.

58. Kaul weist darauf hin, dass die Beschwerdekammern nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung die gleichen Befugnisse ausübten wie die Stelle, die die angefochtene Entscheidung erlassen habe. Sie müssten daher die vorgebrachten sachlichen Gesichtspunkte erneut und auf dieselbe Art und Weise prüfen. Ihre (sui generis, gerichtsähnliche) Rolle bei der Beurteilung der Begründetheit der bei ihnen anhängigen Sachen — im Unterschied zu der auf Rechtsfragen beschränkten Überprüfung durch das Gericht erster Instanz und den Gerichtshof — bestätige diese Auffassung. Artikel 76 Absatz 1 über die Beweisaufnahme beziehe sich auf *alle* Verfahren vor dem Amt und sehe somit ausdrücklich vor, dass die Beschwerdekammer eine neue Beweisaufnahme durchführe. Erst wenn eine Sache vor das Gericht gelange, sei das Rechtsmittel ausdrücklich auf Rechtsfragen beschränkt. Die vom Amt nach den Artikeln 42 Absatz 3 und 61 Absatz 2 Gemeinschaftsmarkenverordnung zu setzenden Fristen seien — anders als die in der Verordnung selbst genannten Fristen — nicht zwingend. Diesen Vorschriften könne die Durchführungsverordnung als rangniedrigerer Rechtsakt nicht vorgehen.

59. Zu Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung trägt das Amt vor, dass die Beschwerdekammern nicht verpflichtet sein könnten, neue Beweismittel nach Ablauf der Ausschlussfrist zuzulassen,

die eine Widerspruchsabteilung für deren Vorlage gesetzt habe. Sei in den Rechtsvorschriften eine bestimmte Frist festgelegt oder vorgesehen, dass eine Frist gesetzt werden könne, und sei diese ordnungsgemäß gesetzt worden, dann sei sie stets als zwingend anzusehen. Artikel 74 Absatz 2 sei in solchen Fällen nicht einschlägig, da nach Ablauf einer Ausschlussfrist eingeführtes Vorbringen schon aufgrund des Wesens einer solchen Frist nie zugelassen werden könne. Der Begriff „verspätet" in Artikel 74 Absatz 2 betreffe andere Fälle, in denen ein Ermessen bestehe und die Beteiligten es an der erforderlichen Sorgfalt fehlen ließen.

60. Kaul macht geltend, im angefochtenen Urteil sei lediglich festgestellt worden, dass das neue Vorbringen innerhalb der Frist zur Einlegung der Beschwerde eingeführt worden und Artikel 74 Absatz 2 somit nicht anwendbar sei. Der Umfang des Widerspruchs werde im ersten Abschnitt des Verfahrens festgelegt, das Vorbringen sei aber in diesem Abschnitt nicht beschränkt. Es sei durchaus möglich, dass sich die Notwendigkeit, ein bestimmtes Vorbringen einzuführen, erst nach dem Erlass der Entscheidung der Widerspruchsabteilung zeige. Es entspreche nicht der Verfahrensökonomie, zu verlangen, das *gesamte* Vorbringen im ersten Abschnitt einzuführen, in der vagen Erwartung, dass es erforderlich sein könnte.

Beurteilung

Arten von Fristen

61. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Durchführungsverordnung sehen für die Einführung von Vorbringen im Widerspruchsverfahren zwei Arten von Fristen vor: solche, die in den Rechtsvorschriften selbst festgelegt sind, und solche, die vom Amt in jedem Einzelfall gesetzt werden.

62. Diese beiden Arten von Fristen beziehen sich auf zwei Arten von Vorbringen. Die erste Frist betrifft die Einreichung der Widerspruchs- oder Beschwerdeschrift verbunden mit der Angabe der Gründe, auf die der Widerspruch oder die Beschwerde gestützt wird, und der Zahlung der entsprechenden Gebühr. Die zweite Frist betrifft die Vorlage von einschlägigem Material, für das die Begriffe „Vorbringen", „Tatsachen", „Beweismittel", „Bemerkungen", „Stellungnahme" und „einschlägige Unterlagen" unterschiedlich verwendet werden.

63. Ich muss darauf hinweisen, dass die verschiedenen Sprachfassungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Durchführungsverordnung ziemlich uneinheitlich sind, insbesondere in Bezug auf „facts, evidence and arguments". Die Abweichun-

gen ergeben sich zum Teil aus dem Europäischen Patentübereinkommen, dessen Artikel 114 im Deutschen, Englischen und Französischen wortwörtlich als Artikel 74 der Gemeinschaftsmarkenverordnung übernommen wurde.

64. Meines Erachtens ist es daher nicht möglich, die verwendeten Begriffe klar voneinander abzugrenzen. Ich unterscheide stattdessen allgemein zwischen der förmlichen Erhebung eines Widerspruchs bzw. Einlegung einer Beschwerde unter Angabe der rechtlichen Gründe, auf die er bzw. sie gestützt wird, innerhalb einer in den Rechtsvorschriften ausdrücklich festgelegten Frist, und der Einführung von (tatsächlichem oder rechtlichem) Vorbringen innerhalb einer vom Amt festzulegenden und verlängerbaren Frist, mit dem dargetan werden soll, dass bestimmte Widerspruchs- oder Beschwerdegründe begründet sind.

Die Art des hier in Rede stehenden Vorbringens

65. In der streitigen Entscheidung wird das in Rede stehende Vorbringen als „neue Beweismittel und neues Vorbringen", dann als „eigentlich ... kein neues Argument", sondern eine Änderung der „Rechtsgrundlage [des] Widerspruchs" beschrieben.

66. Das angefochtene Urteil verweist auf „(tatsächliches) Vorbringen" und „neuen Tatsachenvortrag". In Randnummer 25 stellt das Gericht erster Instanz fest, dass es „Vorbringen" würdigt, das aus der eidesstattlichen Erklärung und der Aufstellung besteht. In den Randnummern 32 f. weist es die Auffassung zurück, dass die Rechtsgrundlage des Widerspruchs geändert worden sei.

67. Angesichts des Unterschieds zwischen den beiden Arten von Fristen erscheint es zweckmäßig, an dieser Stelle zu entscheiden, ob das, was die Beschwerdekammer nicht berücksichtigen wollte, ein neuer Widerspruchsgrund (eine Änderung der Rechtsgrundlage) oder neues Vorbringen zur Stützung eines bereits vorgetragenen Widerspruchsgrunds war.

68. Meiner Ansicht nach ist die Feststellung des Gerichts erster Instanz zutreffend, dass eine Ersetzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinschaftsmarkenverordnung als Rechtsgrundlage des Widerspruchs durch Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c — und damit die Einführung eines neuen Widerspruchsgrunds — nicht beabsichtigt war.

69. Der Widerspruch war auf eine identische oder ähnliche ältere Marke gestützt, die identische oder ähnliche Waren erfasst und so beim Publikum zur Gefahr von Verwechs-

lungen im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b führt.

70. Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c bestimmt, dass zu den „älteren Marken" in diesem Sinne — außer den mit Wirkung für ein relevantes Gebiet eingetragenen (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) oder angemeldeten (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) Marken — die Marken gehören, die nicht wegen ihrer Eintragung schutzwürdig sind, sondern weil sie im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft „notorisch bekannt" sind.

71. Da die ältere Marke, auf die der Widerspruch gestützt wird, im vorliegenden Fall eine eingetragene Gemeinschaftsmarke ist, kann Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c nicht einschlägig sein. Darzutun, dass eine eingetragene Marke auch „notorisch bekannt" ist, ist müßig. Kaul konnte daher mit der Vorlage einer eidesstattlichen Erklärung und einer Kundenliste nicht bezweckt haben, sich auf diese Vorschrift zu berufen. Vielmehr wollte sie sich, wie in den Randnummern 33 f. ihrer Klageschrift vor dem Gericht erster Instanz ausgeführt, auf die Rechtsprechung berufen, wonach die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Faktoren umfassend zu beurteilen ist und die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist, so dass Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz genießen als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist [30].

72. Es stellt sich daher die Frage, ob das Gericht erster Instanz zu Recht entschieden hat, dass die Beschwerdekammer verpflichtet war, das Vorbringen zu einem Widerspruchsgrund zuzulassen, wenn dieser innerhalb der Dreimonatsfrist des Artikels 42 Gemeinschaftsmarkenverordnung geltend gemacht, das Vorbringen aber nicht innerhalb der von der Widerspruchsabteilung nach den Artikeln 42 Absatz 3 und 43 Absatz 1 gesetzten Fristen eingeführt worden war.

30 — Vgl. z. B. Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnrn. 22 bis 24), vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnrn. 16 bis 18) und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik, Slg. 1999, I-3819, Randnrn. 18 bis 20). In diesen Rechtssachen ging es um Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), der in Wortlaut und Auslegung Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinschaftsmarkenverordnung entspricht.

Das Ermessen nach Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung

73. Das Amt führt aus, das Gericht erster Instanz habe erstens die Artikel 42 Absatz 3 und 62 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Regeln 16 Absatz 3 und 20 Absatz 2 der Durchführungsverordnung und zweitens Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung falsch ausgelegt und/oder angewandt.

74. Meiner Ansicht nach ist es die letztgenannte Vorschrift, die im vorliegenden Fall im Mittelpunkt des Streits steht. Danach „braucht [das Amt] Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen".

75. Dadurch, dass Artikel 74 Absatz 2 es dem Amt erlaubt, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (worunter ich, wie ausgeführt, auch Vorbringen zu einem bereits angeführten Widerspruchs- oder Beschwerdegrund verstehe) *nicht* zu berücksichtigen, erlaubt er ihm eindeutig und zwangsläufig auch, solches Vorbringen zu berücksichtigen. Mit anderen Worten räumt es dem Amt das Ermessen ein, so oder so zu entscheiden [31].

76. Dieses Ermessen bezieht sich jedoch nur auf Vorbringen, das einen vorgetragenen rechtlichen Widerspruchs- oder Beschwerdegrund stützt, nicht aber auf die Geltendmachung eines solchen Grundes an sich, wofür besondere Fristen gelten, die nicht vom Ermessen erfasst sind. In diesem Zusammenhang muss sich „verspätet" daher auf die vom Amt gesetzten Fristen beziehen und nicht auf die in den Rechtsvorschriften festgelegten. (Darüber hinaus besteht selbstverständlich kein Ermessen, fristgemäß eingeführtes Vorbringen nicht zu berücksichtigen.)

77. Dieses Ermessen kann auch nicht unbeschränkt sein. Da die Widerspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern verpflichtet sind, die Beteiligten „so oft wie erforderlich" aufzufordern, eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen [32], muss es möglich sein, gegen die Ablehnung, Vorbringen zu berücksichtigen, vorzugehen, wenn dem betroffenen Beteiligten nicht hin-

31 — Wie das Gericht erster Instanz in Randnr. 57 seines Urteils Marienfelde (zitiert in Fußnote 18) anerkannt hat.

32 — Artikel 43 Absatz 1 und 61 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Wie bereits ausgeführt, werden die Begriffe „observations" [„Stellungnahme"] und „arguments" [„Vorbringen"] in den einschlägigen Rechtsvorschriften über die Sprachfassungen hinweg nicht einheitlich verwendet, so dass es schwierig ist, formal zwischen den beiden zu unterscheiden.

reichend Gelegenheit gegeben wurde, eine solche Stellungnahme einzureichen.

78. Als allgemeinen Grundsatz halte ich daher fest, dass die Entscheidung einer Beschwerdekammer, verspätetes Vorbringen zu berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen, aufgehoben werden kann, wenn sie im Hinblick auf die Gelegenheit, dieses Vorbringen einzuführen, nicht gerechtfertigt ist. Ist das jedoch nicht der Fall und liegt kein anderer Rechtsmangel vor, fällt diese Entscheidung in das Ermessen der Beschwerdekammer, sofern die nicht eingehaltene Frist von diesem Ermessen erfasst ist.

hat die Beschwerdekammer zu entscheiden, ob im Licht aller relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor rechtmäßig erlassen werden kann. In diesem Zusammenhang sind die „relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte" nicht auf diejenigen beschränkt, die im Widerspruchsverfahren vorgetragen wurden, sondern schließen auch diejenigen ein, die der Beschwerdekammer innerhalb der Beschwerdefrist vorgetragen wurden. Artikel 74 Absatz 2 räumt der Beschwerdekammer daher kein Ermessen in der Frage ein, ob sie innerhalb der Beschwerdefrist eingeführtes Vorbringen berücksichtigt oder nicht.

Die einander gegenüberstehenden Auffassungen

79. Das Gericht erster Instanz vertritt in Randnummer 30 des angefochtenen Urteils die Ansicht, dass das fragliche Vorbringen rechtzeitig, weil innerhalb der durch Artikel 59 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (für die schriftliche Begründung der Beschwerde) gewährten Frist von vier Monaten eingeführt worden sei. Die Beschwerdekammer hätte das Vorbringen daher berücksichtigen müssen.

80. Nach dieser Auffassung, die im Wesentlichen auf das Urteil Kleencare [33] zurückgeht,

81. Hierfür wird auf die funktionale Kontinuität zwischen den erstinstanzlich entscheidenden Dienststellen und den Beschwerdekammern verwiesen, die vor allem daraus hergeleitet wird, dass Letztere nach Artikel 62 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung im Rahmen der Zuständigkeit der Ersteren tätig werden.

82. Das Amt trägt meinem Verständnis nach vor, dass sich das fragliche Vorbringen nicht auf einen Beschwerdegrund, sondern auf einen Widerspruchsgrund bezogen habe. Es hätte daher innerhalb der von der Widerspruchsabteilung nach den Artikeln 42 Absatz 3 und/oder 43 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung für das Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen bzw. Einreichen von Stel-

33 — Zitiert in Fußnote 15.

lungnahmen gesetzten Frist oder Fristen eingeführt werden müssen. Da dies nicht geschehen sei, sei die Beschwerdekammer nicht verpflichtet gewesen, es zu berücksichtigen. Das Amt scheint sogar weiter zu gehen und vorzutragen, dass die Beschwerdekammer das Vorbringen nicht habe berücksichtigen dürfen.

83. Ich halte an dieser Stelle fest, dass der neue dritte Unterabsatz der Regel 50 Absatz 1 der Durchführungsverordnung mit dieser Auffassung im Einklang steht, mit der im angefochtenen Urteil gewählten Lösung aber keinesfalls vereinbar ist. Dieser Unterabsatz bestimmt, dass die Beschwerdekammer bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Widerspruchsabteilung die Prüfung der Beschwerde auf die Sachverhalte und Beweismittel zu beschränken hat, die innerhalb der in der Gemeinschaftsmarkenverordnung oder von der Widerspruchsabteilung festgesetzten Frist vorgelegt werden, sofern die Beschwerdekammer nicht der Meinung ist, dass zusätzliches Vorbringen gemäß Artikel 74 Absatz 2 berücksichtigt werden sollte.

84. Diese Vorschrift war zwar zum hier maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht erlassen und trat erst am 25. Juli 2005 in Kraft. Auch kann sie, wie Kaul zutreffend ausgeführt hat, einer in den Bestimmungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung enthaltenen oder zwingend aus diesen folgenden Regelung nicht wirksam vorgehen oder diese ersetzen. Der Begründungserwägung 7 der den neuen Unterabsatz einführenden Verordnung Nr. 1041/2005 [34] entnehme ich jedoch, dass die Kommission beabsichtigte, den Inhalt und die Konturen der bestehenden Regeln im Hinblick auf die rechtlichen Folgen verschiedener Unregelmäßigkeiten des Verfahrens klarer zu umreißen, und nicht, diese Regeln abzuändern. Ihr Verständnis der Lage nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung scheint daher demjenigen des Amtes entsprochen zu haben.

85. Der Gerichtshof muss demnach zwischen zwei Auffassungen vom Beschwerdeverfahren abwägen.

86. Treffen die Erwägungen im angefochtenen Urteil zu, ist schwer erkennbar, wie der neue Unterabsatz in Regel 50 Absatz 1 der Durchführungsverordnung wirksam erlassen werden konnte. Umgekehrt scheint es, dass das Gericht erster Instanz die Gemeinschaftsmarkenverordnung falsch ausgelegt hat, wenn die Kommission diese Bestimmung erlassen konnte.

Vereinbarkeit mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung

87. Ich finde in der Gemeinschaftsmarkenverordnung nichts, was die eine oder die

34 — Zitiert in Fußnote 9; „Das Widerspruchsverfahren sollte ganz neu geregelt werden in Bezug auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen, die eindeutige Festlegung der Rechtsfolgen bei Mängeln und die Anpassung der Bestimmungen an den chronologischen Ablauf des Verfahrens."

andere Auffassung bestätigt oder ausschließt (das gilt auch für die Durchführungsverordnung — zum maßgeblichen Zeitpunkt). Beide Auffassungen stützen sich auf eine systematische Auslegung der Verordnung.

88. Der vom Gericht erster Instanz in zumindest einigen seiner Urteile verfolgte Ansatz und das Ergebnis, zu dem es im vorliegenden Fall gelangt ist, entspricht meines Erachtens jedoch nicht dem Wesen von Rechtsbehelfen im Allgemeinen, zu denen die in der Gemeinschaftsmarkenverordnung vorgesehene interne Beschwerde gehört.

89. Rechtsbehelfe können zwar, was Einzelheiten und Form angeht, sehr unterschiedlich sein. Ihnen ist jedoch ein zweistufiger Aufbau gemeinsam. Auf der ersten Stufe [35] wird geprüft, ob die angefochtene Entscheidung mangelhaft ist. Wenn — und nur wenn — ein solcher Mangel vorliegt (der u. a. darin bestehen kann, dass nicht genügend Vorbringen berücksichtigt wurde), wird auf der nächsten Stufe (ganz oder teilweise von der für die erste Stufe zuständigen Stelle oder von einer anderen Stelle, unter Umständen der Stelle, die die erste Entscheidung getroffen hat) geprüft, welche Entscheidung hätte getroffen werden sollen oder nunmehr getroffen werden sollte. Im Verlauf dieser Prüfung kann es, je nach den Regeln und Umständen des jeweiligen Verfahrens, zulässig sein, Vorbringen einzubeziehen, das aus irgendeinem Grund beim Erlass der ersten Entscheidung nicht berücksichtigt worden war.

90. Auch kann es Verfahren geben, bei denen der Umstand, dass eine Entscheidung auf der Grundlage eines bestimmten Vorbringens getroffen wurde, einen auf neues Vorbringen oder geänderte Umstände gestützten erneuten Antrag auf eine anders lautende Entscheidung über den gleichen Gegenstand nicht ausschließt. Solche Verfahren sind jedoch keine Rechtsbehelfe. Sie unterscheiden sich formal von Verfahren, die zu einer früheren Entscheidung führen. Obwohl sie einer solchen Entscheidung vorgehen können, können sie die Gültigkeit der Art und Weise, wie sie getroffen wurde, nicht überprüfen oder berühren. Außerdem gibt es normalerweise keine strengen Fristen für ihre Einleitung, da es keinen Grund für die Annahme gibt, dass innerhalb einer bestimmten Frist nach Erlass der früheren Entscheidung neue Beweismittel auftauchen oder die Umstände sich ändern.

91. Aus den Artikeln 57 bis 62 der Gemeinschaftsmarkenverordnung geht eindeutig hervor, dass — unabhängig von den terminologischen Unterschieden der Sprachfas-

35 — Ich lasse für unsere Zwecke die vorläufige Prüfung der formalen Zulässigkeit beiseite.

sungen [36] — ein Rechtsbehelf der ersten Kategorie gemeint ist. Insbesondere die Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung, die angefochten wird, spricht eindeutig dafür, dass eine neue Würdigung im Licht geänderter Umstände nicht gewollt ist. Auch scheint nicht beabsichtigt zu sein, die Einführung neuen Vorbringens in den Fällen zu ermöglichen, in denen die erstinstanzlich entscheidende Dienststelle der Ansicht ist, dass das angeführte Vorbringen unzureichend war. Diese Möglichkeit sollte aufgrund des Erfordernisses, dass das Amt so oft, wie es in erster Instanz erforderlich ist, zur Stellungnahme auffordert, vor dieser Stelle selbst bestehen [37].

92. Ich bin außerdem der Ansicht, dass bei jedem Rechtsbehelf der angesprochenen Art die beiden Stufen auseinanderzuhalten sind und dass es zu der zweiten Stufe — der Prüfung, welche Entscheidung hätte getroffen werden müssen oder nunmehr zu treffen ist — nicht kommt, wenn keine Gründe für die Aufhebung der ursprünglichen Entscheidung, ganz oder teilweise, festgestellt wurden.

93. Den zwei Prüfungsstufen des Rechtsbehelfs entsprechen zwei Arten von Vorbringen.

94. Auf der ersten Stufe sollte die Nachprüfungsinstanz (im vorliegenden Fall die Beschwerdekammer) die Art und Weise und die Umstände des Erlasses der ursprünglichen Entscheidung unter allen Aspekten prüfen, die die Gültigkeit dieser Entscheidung beeinträchtigen könnten. Dazu gehören die Beschwerdegründe (die nach Artikel 59 der Gemeinschaftsmarkenverordnung innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung einzureichen sind) sowie jedes weitere Vorbringen, das zur Stützung dieser Gründe (innerhalb verschiedener Fristen, die die Beschwerdekammer nach Artikel 61 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung und den einschlägigen Bestimmungen der Durchführungsverordnung setzt) angeführt wird.

95. Auf der zweiten Stufe — falls die erste Stufe ergeben hat, dass die angefochtene Entscheidung ganz oder teilweise aufzuheben ist -- ist Vorbringen zu prüfen (wozu auch neues Vorbringen gehören kann), das für die nunmehr zu treffende korrekte Entscheidung erheblich ist.

96. Vorbringen, das für die ursprünglich eingereichte Anmeldung erheblich ist, ist auf der zweiten Stufe einer Beschwerde vor einer Beschwerdekammer offensichtlich erheblich, sofern diese Stufe erreicht wird. In diesem Zusammenhang kann es von der Beschwerdekammer selbst und/oder der erstinstanzlich entscheidenden Stelle geprüft werden, je nachdem, in welchem Umfang die Beschwerdekammer es für erforderlich hält, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Stelle zurückzuverweisen.

36 — So wird im Englischen „appeal" für das Verfahren vor den Beschwerdekammern und „action" für das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz verwendet (mit einem „appeal" zum Gerichtshof), während im Französischen beide Verfahren „recours" sind (mit einem „pourvoi" zum Gerichtshof), und im Deutschen sind die entsprechenden Begriffe „Beschwerde", „Klage" und „Rechtsmittel".

37 — Artikel 43 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung, was das Widerspruchsverfahren betrifft. Entsprechende Bestimmungen sind in Artikel 56 Absatz 1 für das Nichtigkeitsverfahren und, im etwas anders gelagerten Zusammenhang der Anmeldung, in den Artikeln 38 Absatz 3 und 41 Absatz 2 enthalten.

97. Es kann jedoch auch auf der ersten Stufe erheblich sein, z. B. wenn behauptet wird, dass erstinstanzlich eingeführtes Vorbringen zu Unrecht von der Berücksichtigung ausgeschlossen oder unzutreffend beurteilt worden sei.

98. Fehlt jedoch eine solche Verbindung zwischen neuem Vorbringen und einer Behauptung, dass die Gültigkeit der ursprünglichen Entscheidung durch einen Aspekt der Art und Weise oder der Umstände ihres Erlasses beeinträchtigt sei, ist die Berücksichtigung dieses Vorbringens auf die zweite Stufe der Prüfung der Beschwerde zu beschränken, wenn es überhaupt zu berücksichtigen ist [38].

99. Das Gericht erster Instanz unterscheidet bei seiner in den Randnummern 29 und 30 des angefochtenen Urteils gewählten Lösung nicht zwischen den von mir beschriebenen beiden Stufen des Beschwerdeverfahrens. Daher gelangt es meiner Ansicht nach im vorliegenden Fall zum falschen Ergebnis.

100. Das hier streitige Vorbringen betrifft die Erheblichkeit der Bekanntheit der Marke von Kaul auf dem Markt als einen bei der Prüfung der Gefahr der Verwechslung mit der angegriffenen Marke zu berücksichtigenden Faktor [39]. Wäre es rechtzeitig vor der Widerspruchsabteilung eingeführt worden, hätte diese es berücksichtigen müssen. Wäre es verspätet vor der Widerspruchsabteilung eingeführt worden, hätte diese nach Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung über ein Ermessen verfügt, es zu berücksichtigen oder nicht. Das gleiche Ermessen hätte meines Erachtens auch der Beschwerdekammer zugestanden, falls und soweit sie zunächst Gründe für die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung festgestellt hätte (die z. B. darin hätten liegen können, dass die Widerspruchsabteilung ihr Ermessen zu Gunsten und nicht zu Ungunsten der Berücksichtigung hätte ausüben sollen).

101. Ist jedoch das Vorbringen vor der Widerspruchsabteilung gar nicht eingeführt worden, so kann ich nicht erkennen, warum die Beschwerdekammer hätte verpflichtet sein sollen, es auf der ersten Stufe der Beschwerdeprüfung zu berücksichtigen, es sei denn, es wäre auch im Hinblick auf einen Grund für die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung erheblich gewesen, d. h. im Hinblick auf einen die Art und Weise oder die Umstände des Erlasses dieser Entscheidung betreffenden Faktor, der deren Gültigkeit beeinträchtigen soll. Ich finde weder in der angefochtenen Entscheidung noch im angefochtenen Urteil einen Hinweis darauf, dass dies der Fall war.

102. Die vom Gericht erster Instanz im vorliegenden Fall gewählte Lösung bedeutet, dass die Beschwerdekammer — unabhängig davon, ob die Gültigkeit der ursprünglichen Entscheidung durch irgendeinen Aspekt der

38 — Siehe auch Nrn. 53 bis 55 meiner Schlussanträge in der Rechtssache C-239/05 (BVBA Management, Training en Consultancy) vom 6. Juli 2006.

39 — Siehe oben, Nr. 71.

Art und Weise oder der Umstände ihres Erlasses beeinträchtigt wird — neues Vorbringen zur Stützung der ursprünglichen Anmeldung oder eines Widerspruchs, das innerhalb der Frist zur Einlegung einer Beschwerde eingeführt wird, berücksichtigen muss, um zu entscheiden, ob die erstinstanzlich entscheidende Stelle eine andere Entscheidung getroffen hätte, wenn es ihr vorgelegen hätte.

103. Diese Lösung verändert die Art des Verfahrens von einem Beschwerdeverfahren zum Verfahren einer neuen Anmeldung oder eines Widerspruchs, dem die frühere Entscheidung nicht im Wege steht. Sie widerspricht meines Erachtens auch den Erfordernissen der Verfahrensökonomie.

104. Sie würde bedeuten, dass die in oder nach Maßgabe der Gemeinschaftsmarkenverordnung für die Einführung von Vorbringen zur Stützung der ursprünglichen Anmeldung oder eines Widerspruchs gesetzten Fristen praktisch nicht verbindlich wären.

105. Für einen Widersprechenden, der sich bewusst ist, dass die Frist für die Einführung umfänglichen Vorbringens tatsächlich die Frist für die Begründung der Beschwerde ist (und dass die Marke jedenfalls solange nicht eingetragen wird, bis über diese Beschwerde entschieden wird), besteht kein Anreiz, sich gründlich vorzubereiten und vor der ersten Instanz umfassend vorzutragen. Es kann ihm unter Umständen taktisch vorteilhaft erscheinen, bestimmte Gesichtspunkte zurückzuhalten. Doch selbst wenn dies nicht der Fall wäre, bestünde für ihn keine Eile, seine Argumentation von Anfang an sorgfältig vorzubereiten.

106. Würde diese Haltung von einer erheblichen Zahl von Widersprechenden eingenommen, könnte sich daraus zweierlei ergeben. Zum einen könnte es dazu kommen, dass sich die Beschwerdekammern übermäßig mit Fragen beschäftigen müssen, die zuerst von der Widerspruchsabteilung hätten behandelt werden sollen, aber nicht behandelt wurden. Zum anderen könnte es sein, dass sich die Widerspruchsabteilungen zu sehr mit Fragen beschäftigen müssen, die für ernstgemeinte Widerspruchsgründe nicht erheblich sind, ihre Entscheidungen auf der Grundlage von unzureichendem einschlägigem Vorbringen treffen und sehen, dass diese Entscheidungen auf die Beschwerde hin aufgehoben werden.

107. Dies wäre mit der Art, wie das Amt aufgebaut und organisiert ist, um Widersprüche und Beschwerden zu behandeln, nicht vereinbar. Meines Erachtens sollte daher die Begründetheit eines Widerspruchs in erster Linie — und, wenn möglich, abschließend — von der Widerspruchsabteilung geprüft werden [40].

108. Aus all den genannten Gründen bin ich der Ansicht, dass das Gericht erster Instanz

40 — Dieselben Erwägungen gelten natürlich für die Prüfung von Anmeldungen und für Nichtigkeitsverfahren.

im vorliegenden Fall zu Unrecht zu dem Schluss gelangt ist, dass die Beschwerdekammer, ohne zunächst zu prüfen, ob die Gültigkeit der angefochtenen Entscheidung durch einen Aspekt der Art und Weise oder der Umstände ihres Erlasses beeinträchtigt wurde, verpflichtet war, Vorbringen zu einem Widerspruchsgrund zu berücksichtigen, das nicht fristgemäß im Widerspruchsverfahren eingeführt worden war, sondern erst innerhalb der Frist für die Begründung der Beschwerde.

109. Ich glaube jedoch nicht, dass meine Auffassung völlig konträr zur Rechtsprechung ist, auf die das Gericht erster Instanz seine Schlussfolgerung gestützt hat.

110. Ich widerspreche z. B. nicht der Ansicht, dass es Aufgabe der Beschwerdekammer ist, zu prüfen, ob unter Berücksichtigung aller relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte, die die Beteiligten entweder im erstinstanzlichen Verfahren oder im Beschwerdeverfahren vorgetragen haben, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor rechtmäßig erlassen werden kann. Ich bin lediglich der Meinung, dass diese Aufgabe erst auf der zweiten Stufe zum Tragen kommt, d. h., sobald Gründe für die Annahme festgestellt worden sind, dass die Gültigkeit der ursprünglichen Entscheidung durch einen Aspekt der Art und Weise oder der Umstände ihres Erlasses beeinträchtigt wird. Sind diese rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte für die ursprüngliche Entscheidung erheblich, aber im Verfahren, das zu ihrem Erlass führte, nicht rechtzeitig vorgetragen worden, so steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie nach Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu berücksichtigen. Die Ausübung dieses Ermessens muss sich innerhalb der von der Gemeinschaftsmarkenverordnung gezogenen Konturen des Beschwerdeverfahrens halten und kann gegebenenfalls vor dem Gerichtshof beanstandet werden.

111. Ich wende mich auch nicht gegen den Begriff der funktionalen Kontinuität, die innerhalb des Amtes zwischen den erstinstanzlich entscheidenden Stellen und den Beschwerdekammern besteht. Meines Erachtens kann diese Kontinuität jedoch nicht bedeuten, dass eine Beschwerdekammer Vorbringen berücksichtigen *muss*, das die erstinstanzlich entscheidende Stelle als verspätet eingeführtes Vorbringen unberücksichtigt hätte lassen dürfen. Im Gegenteil, wenn „Kontinuität" eine Bedeutung haben soll, muss damit sicher eine Kohärenz bei der Anwendung von Regelungen gemeint sein. Man könnte in der Tat anmerken, dass eine gewisse funktionale Kontinuität zwischen dem Gericht erster Instanz und dem Gerichtshof in Rechtsmittelsachen besteht, die viele Ähnlichkeiten mit der funktionalen Kontinuität innerhalb des Amtes aufweist, aber sicher nie dahin ausgelegt worden ist, dass der Gerichtshof Gesichtspunkte, die vor dem Gericht erster Instanz nicht rechtzeitig vorgetragen worden sind, berücksichtigen muss, um dessen Urteil aufheben zu können.

112. Die funktionale Kontinuität zwischen der erstinstanzlich entscheidenden Stelle und der Beschwerdekammer zusammen mit dem Ermessen nach Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung bedeuten meines Erachtens, dass eine Beschwerdekammer unter Umständen wie denen des vorliegenden Falles Vorbringen berücksich-

tigen *darf*, aber nicht *muss*. Die Ausübung des Ermessens muss auf stichhaltige Gründe gestützt sein. Insbesondere sollte die Beschwerdekammer Vorbringen nicht auf einer Stufe der Beschwerdeprüfung berücksichtigen, auf der es nicht erheblich ist.

113. Schließlich glaube ich nicht, dass bei meiner Auffassung vom Beschwerdeverfahren die Möglichkeit der Beteiligten eingeschränkt wird, Vorbringen einzuführen, das anfänglich vielleicht nicht erheblich oder erforderlich erschien.

114. Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung muss dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden, die Anmeldung zurückzunehmen, zu ändern oder eine Stellungnahme einzureichen, bevor seine Anmeldung wegen absoluter Eintragungshindernisse zurückgewiesen werden kann, und zu den Bemerkungen Dritter Stellung zu nehmen [41]. Wird gegen die Anmeldung Widerspruch erhoben oder nach Eintragung der Marke die Nichtigerklärung beantragt, sind beide Beteiligten „so oft wie erforderlich" aufzufordern, eine Stellungnahme einzureichen [42].

115. Hat die erstinstanzlich entscheidende Dienststelle entgegen diesen Bestimmungen nicht ausreichend Gelegenheit gegeben, neues Vorbringen einzuführen, so kann dieser Faktor es unter Umständen rechtfertigen, dass die Beschwerdekammer deren Entscheidung aufhebt und das fragliche Vorbringen prüft.

116. Die bloße Einführung neuen Vorbringens vor der Beschwerdekammer kann dies jedoch normalerweise nicht rechtfertigen, wenn im erstinstanzlichen Verfahren ausreichend Gelegenheit zu diesem Vorbringen bestand. Das nach Artikel 74 Absatz 2 bestehende Ermessen mag es der Beschwerdekammer erlauben, unter außergewöhnlichen Umständen so vorzugehen, obwohl es schwierig ist, im Voraus zu bestimmen, welche außergewöhnlichen Umstände dies sein könnten.

117. Nach alledem bin ich der Ansicht, dass das Urteil des Gerichts erster Instanz aufgehoben werden sollte, weil die Erwägungen in den Randnummern 29 und 30 des Urteils insoweit fehlerhaft sind, als sie zu der Feststellung führen, dass die Beschwerdekammer verpflichtet war, das streitige Vorbringen zu berücksichtigen.

118. Offen bleibt grundsätzlich die Frage, ob die Beschwerdekammer von ihrem Ermessen nach Artikel 74 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung korrekt Gebrauch gemacht hat, als sie es ablehnte, das Vorbringen zu berücksichtigen [43]. Hierzu ist weder

41 — Artikel 38 Absatz 3 und 41 Absatz 2.

42 — Artikel 43 Absatz 1 und 56 Absatz 1.

43 — Siehe oben, Nrn. 73 bis 78 und 116.

dem Gerichtshof — noch, wie es scheint, dem Gericht erster Instanz — etwas vorgetragen worden. Abgesehen davon, ob diese Frage noch zu entscheiden ist, sind jedoch eine Reihe der von Kaul geltend gemachten Klagegründe noch gar nicht geprüft worden. Der Stand des Verfahrens erlaubt es daher dem Gerichtshof nicht, den Rechtsstreit selbst endgültig zu entscheiden, was das Amt auch nicht beantragt hat. Die Rechtssache sollte daher zur Entscheidung an das Gericht erster Instanz zurückverwiesen werden.

Kosten

119. Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Das Amt hat beantragt, die Kosten Kaul aufzuerlegen, die meiner Ansicht nach mit ihrem Vorbringen im Rechtsmittelverfahren nicht durchdringen sollte. Es gibt jedoch noch offene Fragen, über die das Gericht erster Instanz befinden muss, so dass die Entscheidung über die Auslagen vor dem Gericht vorbehalten werden sollte.

Ergebnis

120. Meines Erachtens sollte der Gerichtshof daher

— das Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-164/02 aufheben;

— die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen;

— der Kaul GmbH die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auferlegen;

— die Kostenentscheidung im Übrigen vorbehalten.