URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

17. März 2009 *

In der Rechtssache T-171/06

Laytoncrest Ltd mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte N. Dontas und P. Georgopoulou,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch D. Botis als Bevollmächtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Griechisch.

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

Erico International Corp. mit Sitz in Solon, Ohio (USA), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Samer, O. Gillert und F. Schiwek,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 26. April 2006 (Sache R 406/2004-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Erico International Corp. und der Laytoncrest Ltd

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Azizi, der Richterin E. Cremona und des Richters S. Frimodt Nielsen (Berichterstatter),

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 22. Juni 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 15. Dezember 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 29. Januar 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der Änderung der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts,

aufgrund der Zuweisung der Rechtssache an die Dritte Kammer wegen Verhinderung des Berichterstatters,

auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2008

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 3. Juli 2001 meldete die Klägerin, die Laytoncrest Ltd, 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 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen TRENTON. Die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, fallen in die Klassen 7, 9 und 11 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. In Klasse 7 handelte es sich dabei um die Waren „Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge);

Kupplungen und Riemen zur Kraftübertragung (ausgenommen für Fahrzeuge); landwirtschaftliche Großgeräte; Brutapparate“. Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 48/2002 vom 17. Juni 2002 veröffentlicht.

3 Am 16. September 2002 erhob die Streithelferin, die Erico International Corp., gegen die Anmeldung einen Widerspruch, der insbesondere auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützt war.

4 Dem Widerspruch lag die Gemeinschaftswortmarke LENTON zugrunde, die am 20. Dezember 2001 unter der Nr. 1946045 für Waren der Klassen 6 und 7 eingetragen worden war. In Klasse 7 handelte es sich dabei um die Waren „Gewindeschneidmaschinen, Strehler und Messgeräte dafür, hydraulische Keiltreiber, Hämmermaschinen und Drahtverbindungsmaschinen“. Der Widerspruch richtete sich gegen die Waren „Maschinen und Werkzeugmaschinen; Kupplungen und Riemen zur Kraftübertragung (ausgenommen für Fahrzeuge)“ der angemeldeten Marke in Klasse 7.

5 Die Klägerin reichte in diesem Stadium des Verfahrens keine Stellungnahme ein. Mit Fax vom 1. Juli 2003 teilte das HABM der Klägerin gemäß Regel 20 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) mit, dass es angesichts des Unterbleibens einer Stellungnahme in der vorgeschriebenen Frist über den Widerspruch anhand der vorliegenden Beweismittel entscheiden werde.

6 Mit Entscheidung vom 25. März 2004 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück. Sie war der Auffassung, dass es die Unterschiede zwischen den Marken nicht zuließen, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen, obgleich die Waren teils identisch, teils ähnlich seien.

7 Am 25. Mai 2004 legte die Streithelferin gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein und machte einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Die Streithelferin trug außerdem vor, dass die Klägerin nicht existiere, da sie im Verfahren fortwährend untätig geblieben sei.

8 Die Beschwerdekammer übersandte den Schriftsatz der Streithelferin an die Klägerin und forderte sie auf, sowohl allgemein zu der Beschwerde als auch speziell zu der Behauptung, dass sie nicht existiere, eine Stellungnahme abzugeben. Die Klägerin äußerte sich nicht innerhalb der gesetzten Frist. Nach Ablauf dieser Frist setzte sich die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern mit dem Bevollmächtigten der Klägerin in Verbindung, um sich von ihm bestätigen zu lassen, dass diese keine Stellungnahme zu übermitteln habe, was ihr telefonisch auch bestätigt wurde.

9 Mit Entscheidung vom 26. April 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Klägerin ihre Gemeinschaftsmarkenanmeldung nach Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach der Anmelder seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in ihr enthaltene Verzeichnis der Waren einschränken könne, dadurch stillschweigend zurückgenommen habe, dass sie im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren völlig untätig geblieben sei. Die Zurücknahme müsse zwar grundsätzlich ausdrücklich erfolgen, in bestimmten Fällen jedoch sei es möglich, von einer stillschweigenden Zurücknahme der Anmeldung durch den Anmelder auszugehen, sofern sich diese eindeutig aus den Umständen ergebe. Durch die Verordnung Nr. 40/94 werde diese Möglichkeit nämlich nicht ausgeschlossen.

10 Die Beschwerdekammer entschied daher, das bei ihr anhängige Verfahren, weil es keinen Streitgegenstand gebe, zu schließen und die Entscheidung der Widerspruchsabteilung für wirkungslos zu erklären. Außerdem erlegte sie der Klägerin, weil diese ihre Gemeinschaftsmarkenanmeldung zurückgenommen habe, nach Art. 81 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Kosten für das Verfahren auf.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

11 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Sache an die Beschwerdekammern des HABM zur Entscheidung über die Begründetheit zurückzuverweisen;

— dem HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

12 Das HABM beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.

13 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

Zur Zulässigkeit

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

14 Die Streithelferin macht geltend, dass die Klage unzulässig sei, da sie nicht „der statthafte Rechtsbehelf gegen die angefochtene Entscheidung“ sei. Statt die vorliegende Klage zu erheben, hätte die Klägerin nach Regel 54 der Verordnung Nr. 2868/95 vorgehen müssen. Dieser Auffassung sind die Klägerin und das HABM in der mündlichen Verhandlung entgegengetreten.

Würdigung durch das Gericht

15 In Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 heißt es:

„Nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zurück."

16 Nach Art. 63 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sind „[d]ie Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, … mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar".

17 Ferner bestimmt Art. 63 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94: „Die Klage steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind."

18 Im vorliegenden Fall beschloss die Streithelferin, nachdem sie gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin Widerspruch erhoben hatte, gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, die den Widerspruch zurückwies, Beschwerde einzulegen.

19 Mit der Entscheidung über die Beschwerde hat die Beschwerdekammer das Widerspruchs- und das Beschwerdeverfahren für geschlossen erklärt, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung für wirkungslos erklärt und der Klägerin die Gebühren und Kosten der Streithelferin auferlegt (vgl. oben, Randnr. 10). Außerdem hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 16 bis 23 der angefochtenen Entscheidung

dargelegt, aus welchen Gründen sie zu der Auffassung gelangt ist, dass die Klägerin mit ihrer Untätigkeit im Verfahren ihre Gemeinschaftsmarkenanmeldung stillschweigend zurückgenommen habe.

20 Daher entzieht die angefochtene Entscheidung mit der Feststellung, dass die Gemeinschaftsmarkenanmeldung stillschweigend zurückgenommen worden sei, der Klägerin den Vorteil ihrer verfahrensrechtlichen Stellung als Anmelderin einer Gemeinschaftsmarke und nimmt ihr die Möglichkeit, eine endgültige Entscheidung über ihre Ansprüche zu erlangen, was sie im Rahmen der vorliegenden Klage beanstandet. Im Übrigen beschränken sich die Wirkungen der angefochtenen Entscheidung nicht auf die Waren, gegen die der Widerspruch gerichtet war (die Waren der Klasse 7, vgl. oben, Randnr. 4), sondern erfassen auch die Waren, auf die sich der Widerspruch nicht bezog, nämlich die der Klassen 9 und 11 (vgl. oben, Randnr. 1).

21 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung über die von der Streithelferin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eingelegte Beschwerde nach Art. 63 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 entschieden hat und dass diese Entscheidung gegenüber der Klägerin bindende Rechtswirkungen erzeugt, die ihre Anfechtbarkeit vor den Gemeinschaftsgerichten im Sinne von Art. 63 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 begründen, weil in ihr mit der Feststellung, dass die Anmeldung infolge der Untätigkeit der Klägerin im Verfahren stillschweigend zurückgenommen worden sei, über die Gemeinschaftsmarkenanmeldung befunden worden ist.

22 Das Vorbringen der Streithelferin zur Zulässigkeit der Klage ist daher zurückzuweisen.

Zur Begründetheit

Vorbemerkungen

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

23 Die Klägerin verweist darauf, dass ihre finanziellen Mittel beschränkt seien, was erkläre, dass sie vor der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer keine Stellungnahme abgegeben habe. Zur Begründung ihrer Klage trägt sie vor, dass sie ihre Anmeldung nie zurückgenommen habe, und führt als Klagegründe und Argumente im Wesentlichen erstens einen Verstoß gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 54 der Verordnung Nr. 2868/95, zweitens einen Verstoß gegen Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und eine unzutreffende Auslegung des Urteils des Gerichtshofs vom 20. November 2001, Zino Davidoff und Levi Strauss (C-414/99 bis C-416/99, Slg. 2001, I-8691), drittens einen Verstoß gegen die Regeln 20 Abs. 3 und 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 und viertens einen Verstoß gegen die Art. 63 Abs. 2 und 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 an.

24 Das HABM schließt sich, vorbehaltlich einiger Bemerkungen zur Reichweite des Verstoßes gegen Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94, diesem Vorbringen an.

25 Die Streithelferin macht geltend, es sei durch nichts bewiesen, dass die wirtschaftliche Situation der Klägerin es ihr nicht erlaubt habe, sich am Verfahren vor der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer zu beteiligen. Mangels entsprechender Nachweise habe die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung aufgrund der Untätigkeit der Klägerin im Verfahren erlassen dürfen.

— Würdigung durch das Gericht

26 Wie das HABM in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, betrifft die vorliegende Rechtssache eine für seine Praxis besonders bedeutsame Frage, da sie Anlass gibt, die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer zu überprüfen, in der die Untätigkeit des Anmelders einer Gemeinschaftsmarke im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren als eine stillschweigende Zurücknahme der Anmeldung gewertet worden ist und mit der das Beschwerdeverfahren mangels eines Streitgegenstands geschlossen worden ist.

27 Im Hinblick auf diese Frage beantragt das HABM, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, da die meisten Argumente der Klägerin durchgriffen. Tatsächlich ist das HABM in einem Verfahren über eine gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer gerichtete Klage auf dem Gebiet der Gemeinschaftsmarke nicht daran gehindert, sich dem Antrag des Klägers anzuschließen, wobei es alles vorbringen kann, was es in Anbetracht seines Auftrags, das Recht der Gemeinschaftsmarke zu verwalten, und der den Beschwerdekammern bei der Ausübung ihrer Aufgaben zuerkannten funktionellen Unabhängigkeit für angebracht hält (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], T-107/02, Slg. 2004, II-1845, Randnrn. 32 bis 36).

28 Im Übrigen ist es unerheblich, ob die Klägerin ihre finanzielle Situation ins Feld führen darf, um ihr Absehen von einer Stellungnahme vor der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer zu rechtfertigen, da diese Erklärung, ohne dass sie vorher geprüft werden konnte, zum ersten Mal vor dem Gericht vorgebracht worden ist und die Klägerin jedenfalls ihre Untätigkeit im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem HABM nicht bestreitet.

29 In diesem Kontext sind die verschiedenen von der Klägerin geltend gemachten Klagegründe zu prüfen.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 54 der Verordnung Nr. 2868/95

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

30 Die Klägerin macht geltend, dass die angefochtene Entscheidung gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 54 der Verordnung Nr. 2868/95 verstoße. Vor Erlass der angefochtenen Entscheidung hätte ihr die Beschwerdekammer Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen, was ihr den Hinweis erlaubt hätte, dass sie keineswegs auf ihre Gemeinschaftsmarkenanmeldung habe verzichten wollen.

31 Das HABM hebt hervor, dass die Beschwerdekammer selbst dann, wenn die Zurücknahme der Anmeldung gerechtfertigt gewesen wäre, die Klägerin in Anwendung der genannten Bestimmungen zumindest hätte auffordern müssen, ihre Absichten klarzustellen; hierfür hätte sie ihr eine Frist setzen und sie ausdrücklich auf die Folgen des etwaigen Ausbleibens einer Reaktion ihrerseits innerhalb der gesetzten Frist hinweisen müssen.

32 Die Streithelferin macht geltend, angesichts der Untätigkeit der Klägerin im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer sei schwer verständlich, wieso die angefochtene Entscheidung die Verteidigungsrechte und den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht beachten solle.

— Würdigung durch das Gericht

33 Nach Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 sind die Entscheidungen des HABM mit Gründen zu versehen und dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Nach Regel 54 der Verordnung Nr. 2868/95 teilt das

HABM, wenn es feststellt, dass ein Rechtsverlust aufgrund dieser Verordnung oder der Verordnung Nr. 40/94 eingetreten ist, ohne dass eine Entscheidung ergangen ist, dies dem Betroffenen mit und macht ihn darauf aufmerksam, dass er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung eine diesbezügliche Entscheidung des HABM beantragen kann.

34 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den oben beschriebenen Umständen und den Kontakten, die die Beschwerdekammer zu der Klägerin herstellen konnte (vgl. oben, Randnr. 8), dass die Beschwerdekammer der Klägerin zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von ihrer Absicht gab, die Anmeldung aufgrund der Untätigkeit der Klägerin im Verfahren als zurückgenommen zu betrachten.

35 Selbst wenn man annähme, dass die Beschwerdekammer die Untätigkeit des Anmelders einer Gemeinschaftsmarke im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem HABM als geeigneten Beweis dafür ansehen dürfte, dass er jedes Interesse an der Eintragung der Marke verloren und daher seine Anmeldung stillschweigend zurückgenommen hat, bliebe festzustellen, dass die angefochtene Entscheidung jedenfalls unter Verstoß gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 54 der Verordnung Nr. 2868/95 ergangen und deshalb aufzuheben ist.

36 Da eine solche Aufhebung die Frage offenlässt, ob die Beschwerdekammer, wie im vorliegenden Fall geschehen, annehmen darf, dass Untätigkeit im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren die stillschweigende Zurücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung bewirkt, hält es das Gericht für angebracht, auch den zweiten und den dritten Klagegrund zu erörtern, die diese Frage betreffen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und Bezugnahme auf das Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

37 Die Klägerin macht geltend, dass Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 eine ausdrückliche und unbedingte Zurücknahme der Gemeinschaftsmarkenanmeldung verlange (Urteil des Gerichts vom 10. November 2004, Storck/HABM [Form eines Bonbons], T-396/02, Slg. 2004, II-3821, Randnr. 19). Diese Bestimmung erlaube es nicht, aus Untätigkeit im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem HABM auf einen stillschweigenden Verzicht auf die Anmeldung zu schließen. Im Übrigen beruhe die angefochtene Entscheidung auf einer unzutreffenden Auslegung des Urteils Zino Davidoff und Levi Strauss (oben in Randnr. 23 angeführt), das in einem völlig anderen Kontext ohne Bezug zur vorliegenden Rechtssache ergangen sei.

38 Das HABM hebt hervor, dass nach Buchstabe und Geist des Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 die Zurücknahme einer Anmeldung schriftlich, ausdrücklich und unbedingt erfolgen müsse.

39 Die Streithelferin meint, dass Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 die stillschweigende Zurücknahme einer Anmeldung nicht ausschließe. Die Sachverhalte, über die in dem Urteil Form eines Bonbons (oben in Randnr. 37 angeführt, Randnrn. 5, 19 und 20) und dem darin angeführten Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002, Ellos/HABM (ELLOS) (T-219/00, Slg. 2002, II-753, Randnrn. 60 bis 62), entschieden worden sei, lägen insofern anders, als es in diesen Rechtssachen eine schriftliche und daher eindeutige Erklärung der Zurücknahme der Anmeldung gegeben habe, während in der vorliegenden Rechtssache die Erklärung der Zurücknahme stillschweigend und durch Untätigkeit im Verfahren erfolgt sei.

— Würdigung durch das Gericht

40 In der angefochtenen Entscheidung stützt die Beschwerdekammer ihre Schlussfolgerung, dass die Klägerin ihre Gemeinschaftsmarkenanmeldung zurückgenommen habe, auf die folgenden Erwägungen:

— Erstens ergebe sich aus Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke das Verfahren jederzeit beenden könne, indem er seine Anmeldung zurücknehme (Randnrn. 17 und 19).

— Auch wenn, zweitens, die Zurücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung normalerweise ausdrücklich erklärt werde, sei „es denkbar, dass eine Zurücknahme, da die geltenden Rechtsvorschriften dies nicht ausschließen, stillschweigend vorgenommen wird, vorausgesetzt, sie erschließt sich aus Tatsachen und Umständen, die unmissverständlich belegen, dass der Anmelder seine Anmeldung zurückgenommen hat“ (Randnr. 20). Im vorliegenden Fall habe sich die Anmelderin zu keinem Zeitpunkt am Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren beteiligt, was „unmissverständlich belegt, dass die Anmelderin jegliches Interesse an der Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke verloren hat, was die Zurücknahme der Anmeldung und daher die Beendigung des Verfahrens bedeutet“ (Randnrn. 16, 22 und 23).

— Drittens ließen sich, was die vorstehenden Erwägungen stütze, die im Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss (oben in Randnr. 23 angeführt, Randnr. 46) dargelegten Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Ansprüche aus dem Ausschließlichkeitsrecht, das die Marke ihrem Inhaber gewähre, auf die Zurücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung entsprechend anwenden (Randnr. 21).

41 Der erste Teil dieser Erwägungen ist fehlerfrei, denn nach Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 kann „[d]er Anmelder … seine Anmeldung jederzeit zurück-

nehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken“.

42 Was den zweiten Teil der Erwägungen der Beschwerdekammer angeht, ist daran zu erinnern, dass die genannte Bestimmung dahin auszulegen ist, dass die Befugnis, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzuschränken, nur dem Anmelder einer Gemeinschaftsmarke zukommt, der jederzeit einen entsprechenden Antrag an das HABM richten kann. Dabei ist die Zurücknahme oder Einschränkung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder die Einschränkung des darin enthaltenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ausdrücklich und unbedingt zu erklären (Urteile ELLOS, oben in Randnr. 39 angeführt, Randnr. 61, und Form eines Bonbons, oben in Randnr. 37 angeführt, Randnr. 19).

43 Die Urteile ELLOS (oben in Randnr. 39 angeführt) und Form eines Bonbons (oben in Randnr. 37 angeführt) betreffen zwar, wie die Streithelferin hervorgehoben hat, Rechtssachen, in denen die klagende Partei die Einschränkung der von der Anmeldung erfassten Waren hilfsweise für den Fall erklärte, dass die Beschwerdekammer beabsichtige, die Gemeinschaftsmarkenanmeldung für alle betroffenen Waren zurückzuweisen. Diese Rechtssachen stellen mehr auf die Bedingtheit der erklärten Einschränkung als auf die Notwendigkeit ab, die Zurücknahme der Anmeldung ausdrücklich zu erklären. Diese Besonderheit tatsächlicher Art kann jedoch nicht dafür ausreichen, den Schluss zu ziehen, dass die Beschwerdekammer folglich über die Möglichkeit verfüge, aus der Untätigkeit des Anmelders im Widerspruchsverfahren eine stillschweigende Zurücknahme der Gemeinschaftsmarkenanmeldung herzuleiten.

44 Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 bezieht sich nämlich nur auf den Anmelder einer Gemeinschaftsmarke und nicht auf die Beschwerdekammer. Diese kann sich daher nicht auf diese Bestimmung berufen, um, sich an die Stelle des Anmelders setzend, aus seinem Verhalten im Verfahren einen stillschweigenden Verzicht auf seine Anmeldung abzuleiten. Außerdem betreffen die Gründe der angeführten Urteile des Gerichts, auch wenn diese Rechtsprechung Einschränkungen des Warenverzeichnisses behandelt, ausdrücklich auch den Fall einer schlichten Zurücknahme der Anmeldung (vgl. oben, Randnr. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung). In beiden Fällen ist der gleiche logische Schluss zwingend, da es Sache des Anmelders ist, „ausdrücklich und

unbedingt“ den Inhalt anzugeben, den er seiner Anmeldung beilegen möchte. Sache der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer ist es sodann, unter Berücksichtigung des Vorbringens im Widerspruchsverfahren über den Inhalt dieser Anmeldung zu befinden. Hierdurch wird das HABM nicht daran gehindert, die angemeldete Marke lediglich für einen Teil der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen einzutragen, aber diese Beschränkung erfolgt dann am Ende der Prüfung der Verwechslungsgefahr, die in der vorliegenden Rechtssache geltend gemacht wurde.

45 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung festgestellte stillschweigende Zurücknahme der Anmeldung für alle von ihr erfassten Waren gilt, obwohl der Widerspruch nur gegen einen Teil dieser Waren gerichtet war (vgl. oben, Randnr. 4). Allein daraus, dass sich der Anmelder im Rahmen des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens vor dem HABM, die nur einen Teil der erfassten Waren betrafen, nicht verteidigt hat, könnte jedenfalls nicht „unmissverständlich“ geschlossen werden, dass er jegliches Interesse an der Eintragung der angemeldeten Marke insgesamt verloren hat.

46 Folglich kann Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht angeführt werden, um allein aus der Tatsache, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke sich im Rahmen des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens vor dem HABM nicht eingelassen hat, auf die stillschweigende Zurücknahme seiner Anmeldung zu schließen.

47 Was den dritten Teil der Erwägungen der Beschwerdekammer angeht, ist eine entsprechende Anwendung der Voraussetzungen eines Verzichts auf Ansprüche aus dem von der Marke gewährten Ausschließlichkeitsrecht, die der Gerichtshof im Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss (oben in Randnr. 23 angeführt) näher umschrieben hat, in der vorliegenden Rechtssache angesichts des Inhalts von Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und seiner Auslegung durch die Rechtsprechung nicht geboten. Im vorliegenden Fall ist es ohne Bedeutung, ob die Zustimmung des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke zum Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausdrücklich erfolgen muss. Zudem hat der Gerichtshof in Randnr. 46 des genannten Urteils ausgeführt, dass sich „[e]in solcher Wille in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung [ergibt]. Es kann jedoch nicht ausge-

schlossen werden, dass er sich in bestimmten Fällen konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des EWR ergeben kann, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen." Schließlich berücksichtigt eine solche entsprechende Heranziehung dieses Urteils nicht dessen Randnr. 55, wonach „sich eine konkludente Zustimmung zu einem Vertrieb im EWR von Waren, die außerhalb dieses Gebietes in den Verkehr gebracht worden sind, nicht aus dem bloßen Schweigen des Markeninhabers ergeben [kann]".

48 Nach alledem verletzt die angefochtene Entscheidung Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und ist daher aufzuheben.

49 Da eine solche Aufhebung auf die Prüfung der von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung angeführten Rechtsgrundlage beschränkt bleibt, hält das Gericht es für angebracht, auch den dritten Klagegrund zu prüfen, der sich auf Vorschriften bezieht, deren Anwendung von der Beschwerdekammer nicht in Betracht gezogen wurde.

Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen die Regeln 20 Abs. 3 und 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

50 Die Klägerin macht geltend, dass die angefochtene Entscheidung gegen die Regeln 20 Abs. 3 und 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 verstoße, wonach die Beschwerdekammer in der Sache entscheide, auch wenn der Anmelder keine Stellungnahme abgegeben habe. Dass sie keine Erklärungen eingereicht habe, könne also nicht als ein stillschweigender Verzicht auf ihre Anmeldung ausgelegt werden.

51 Das HABM führt aus, es sei normal, dass Nichteinlassung des Widerspruchsgegners im Widerspruchsverfahren nach den anwendbaren Vorschriften nicht automatisch zum Erfolg des Widerspruchs führen könne, da das HABM bereits über genügend Beweismittel verfüge, um über den Widerspruch zu entscheiden. Regel 20 Abs. 3 verpflichte das HABM daher zur Entscheidung in der Sache „anhand der vorliegenden Beweismittel", also so, als wäre der Anmelder der Marke aufgetreten. Insoweit sei hervorzuheben, dass diese Regel durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung Nr. 2868/95 (ABl. L 172, S. 4) geändert worden sei. Vorher habe es geheißen, das HABM „kann … über den Widerspruch entscheiden", während es nunmehr „entscheidet" heiße. Diese Änderung, die infolge einiger Entscheidungen von Beschwerdekammern notwendig geworden sei, die der Auffassung gewesen seien, bei Schweigen des Anmelders sei dem Widerspruch notwendig stattzugeben, habe klarstellen sollen, dass das Nichtauftreten des Widerspruchsgegners nicht zu einem Verlust von Verfahrensrechten führen könne.

52 Die Streithelferin meint, die genannten Bestimmungen schlössen nicht die Möglichkeit aus, Nichteinlassung sowohl im Widerspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren einer Zurücknahme der Gemeinschaftsmarkenanmeldung gleichzustellen.

— Würdigung durch das Gericht

53 Die angefochtene Entscheidung enthält keinerlei Hinweis auf den Grundsatz, wonach sowohl die Widerspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammer, selbst wenn der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens keine Stellungnahme abgegeben hat, über die Begründetheit entscheiden.

54 Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 über die Prüfung des Widerspruchs bestimmt: „Gibt der Anmelder keine Stellungnahme ab, so entscheidet das [HABM] anhand der vorliegenden Beweismittel über den Widerspruch." Nach Regel 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 sind „[d]ie Vorschriften für das Verfahren vor der Dienststelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, … im Beschwerdeverfahren entsprechend anwendbar, soweit nichts anderes vorgesehen ist".

55 Mangels gegenteiliger Vorschriften war die Beschwerdekammer somit verpflichtet, Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 anzuwenden, und daher konnte die Untätigkeit der Klägerin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren von der Beschwerdekammer nicht als eine stillschweigende Zurücknahme der Anmeldung durch die Anmelderin angesehen werden.

56 Folglich verstößt die angefochtene Entscheidung gegen Regel 20 Abs. 3 und Regel 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 und ist daher aufzuheben.

Ergebnis

57 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass der erste, der zweite und der dritte Klagegrund für begründet zu erklären sind und die angefochtene Entscheidung deshalb aufgrund jedes dieser Klagegründe aufzuheben ist, ohne dass es erforderlich wäre, den vierten Klagegrund zu prüfen, dessen erster Teil — Verstoß gegen Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 — von der Klägerin hilfsweise vorgetragen worden ist und dessen zweiter Teil — Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 — den Antrag eines Beteiligten voraussetzt.

Kosten

58 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Besteht der unterliegende Teil aus mehreren Personen, so entscheidet das Gericht über die Verteilung der Kosten.

59 Da die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird und damit das HABM unterlegen ist, sind ihm, wie von der Klägerin beantragt, seine eigenen Kosten und die der Klägerin aufzuerlegen.

60 Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 26. April 2006 (Sache R 406/2004-2) wird aufgehoben.

2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Laytoncrest Ltd.

3. Die Erico International Corp. trägt ihre eigenen Kosten.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. März 2009.

Unterschriften

Inhaltsverzeichnis

Vorgeschichte des Rechtsstreits . . . II - 544

Anträge der Verfahrensbeteiligten . . . II - 547

Entscheidungsgründe . . . II - 548

Zur Zulässigkeit . . . II - 548

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten . . . II - 548

Würdigung durch das Gericht . . . II - 549

Zur Begründetheit . . . II - 551

Vorbemerkungen . . . II - 551

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten . . . II - 551

— Würdigung durch das Gericht . . . II - 552

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 54 der Verordnung Nr. 2868/95 . . . II - 553

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten . . . II - 553

— Würdigung durch das Gericht . . . II - 553

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und Bezugnahme auf das Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss . . . II - 555

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten . . . II - 555

— Würdigung durch das Gericht . . . II - 556

Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen die Regeln 20 Abs. 3 und 50 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 . . . II - 559

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten . . . II - 559

— Würdigung durch das Gericht . . . II - 560

Ergebnis . . . II - 561

Kosten . . . II - 562