Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zehnte erweiterte Kammer)

2. Juni 2021 *

„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionsbildmarke, die einen Polospieler darstellt – Älteres nationales Geschmacksmuster – Relativer Nichtigkeitsgrund – Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 60 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung [EU] 2017/1001)“

In der Rechtssache T-169/19,

Style & Taste, SL mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt L. Plaza Fernández-Villa,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch S. Palmero Cabezas und H. O’Neill als Bevollmächtigte,

Beklagter,

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

The Polo/Lauren Company LP mit Sitz in New York, New York (Vereinigte Staaten), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin M. Garayalde Niño,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 7. Januar 2019 (Sache R 1272/2018-5) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen Style & Taste und The Polo/Lauren Company

erlässt

DAS GERICHT (Zehnte erweiterte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten S. Papasavvas, der Richter A. Kornezov und E. Buttigieg, der Richterin K. Kowalik-Bańczyk (Berichterstatterin) und des Richters G. Hesse,

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 19. März 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 20. Juni 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

aufgrund der am 10. Juni 2019 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien innerhalb von drei Wochen nach der Bekanntgabe des Abschlusses des schriftlichen Verfahrens die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des darauf gemäß Art. 106 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliches Verfahren zu entscheiden,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 29. September 2004 meldete die Streithelferin, The Polo/Lauren Company LP, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [ABl. 2009, L 78, S. 1] in geänderter Fassung, die ihrerseits durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1] ersetzt wurde) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



3 Die Marke wurde für Waren der Klassen 9, 18, 20, 21, 24 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

4 Sie wurde am 3. November 2005 unter der Nr. 4049201 eingetragen.

5 Am 23. Februar 2016 stellte die Klägerin, die Style & Taste, SL, einen Antrag auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke auf der Grundlage eines gewerblichen Schutzrechts nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 60 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung 2017/1001).

6 Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde auf das am 4. März 1997 unter der Nr. D-0024087 eingetragene, nachstehend wiedergegebene spanische Geschmacksmuster gestützt:

A





B

//



C

7 Mit Entscheidung vom 10. Mai 2018 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung zurück.

8 Am 5. Juli 2018 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung beim EUIPO eine Beschwerde nach den Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001 ein.

9 Mit Entscheidung vom 7. Januar 2019 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die Eintragung des älteren Geschmacksmusters am 22. Mai 2017 abgelaufen sei.

Anträge der Parteien

10 Die Klägerin beantragt im Wesentlichen, die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass die angegriffene Marke für nichtig erklärt wird.

11 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

12 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass in Anbetracht des Zeitpunkts der betreffenden Anmeldung, nämlich dem 29. September 2004, der für die Feststellung des anwendbaren materiellen Rechts maßgebend ist, auf den vorliegenden Sachverhalt die materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 anwendbar sind (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 5. Oktober 2004, Alcon/HABM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, Rn. 39 und 40, und Urteil vom 29. Januar 2020, Sky u. a., C-371/18, EU:C:2020:45, Rn. 49). Da nach ständiger Rechtsprechung bei Verfahrensvorschriften im Allgemeinen davon auszugehen ist, dass sie ab dem Datum ihres Inkrafttretens Anwendung finden (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2012, Kommission/Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung), gelten für den Rechtsstreit darüber hinaus die Verfahrensvorschriften der Verordnungen Nr. 207/2009 und 2017/1001.

Zur Zulässigkeit

13 Das EUIPO macht in erster Linie geltend, dass der einzige Antrag der Klägerin unzulässig sei. Da die Beschwerdekammer nicht zu allen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung Nr. 40/94 Stellung genommen habe, könne das Gericht die angegriffene Marke nämlich nicht für nichtig erklären. Das Gericht könne ihm auch keine Anordnung erteilen, die angegriffene Marke für nichtig zu erklären.

14 Hilfsweise führt das EUIPO aus, die Klägerin habe jedenfalls wegen des Ablaufs der Eintragung des älteren Geschmacksmusters kein Rechtsschutzinteresse.

15 Hierzu ist erstens festzustellen, dass die Klägerin nicht beantragt, dass das Gericht dem EUIPO eine Anordnung erteile, sondern dass es die angefochtene Entscheidung abändere.

16 Zum einen genügt, wenn das EUIPO zu Recht geltend macht, dass die Zulässigkeit eines Abänderungsersuchens im Hinblick auf die Befugnisse zu prüfen ist, die der Beschwerdekammer zukommen (vgl. Urteil vom 18. Oktober 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO [Brauwelt], T-56/15, EU:T:2016:618, Rn. 12 und die dort angeführte Rechtsprechung), die Feststellung, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall gemäß Art. 71 Abs. 1 und Art. 163 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 befugt war, die angegriffene Marke für nichtig zu erklären.

17 Zum anderen ist mit dem EUIPO darauf hinzuweisen, dass die dem Gericht zustehende Abänderungsbefugnis nicht bewirkt, dass es dazu ermächtigt wäre, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu setzen, oder dazu, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat. Die Ausübung der Abänderungsbefugnis ist folglich grundsätzlich auf Situationen zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen (Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 72). Die Frage, ob im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für die Ausübung der Abänderungsbefugnis des Gerichts erfüllt sind, ist jedoch eine Frage der Begründetheit, die für die Zulässigkeit der Klage unerheblich ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. März 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi [SUM011], T-296/19, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:93, Rn. 22).

18 Zweitens setzt das Rechtsschutzinteresse der klagenden Partei nach ständiger Rechtsprechung voraus, dass die Nichtigerklärung oder Abänderung der angefochtenen Handlung als solche Rechtswirkungen haben kann und dass der Rechtsbehelf der Partei, die ihn eingelegt hat, damit im Ergebnis einen Vorteil verschaffen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. September 2015, Mory u. a./Kommission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, Rn. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung). Nach Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 62 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) gelten die in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen einer für nichtig erklärten Marke als von Anfang an nicht eingetreten. Demnach kann die Nichtigkeit der angegriffenen Marke, die erst nach der Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Entscheidung eintreten kann, Rechtswirkungen haben, die geeignet sind, der Klägerin für die Zeit vor Ablauf der Eintragung des älteren Geschmacksmusters einen Vorteil zu verschaffen. Daher nimmt entgegen dem Vorbringen des EUIPO weder der Umstand, dass die Eintragung des älteren Geschmacksmusters abgelaufen ist, noch der Umstand, dass die Klägerin aufgrund dieses Geschmacksmusters die Benutzung anderer, nach Ablauf der Eintragung des Geschmacksmusters eingetragener Marken nicht untersagen kann, der Klägerin ein Interesse an der Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Entscheidung.

19 Die Klage der Klägerin ist deshalb zulässig.

Zur Begründetheit

20 Die Klägerin stützt ihre Klage, wenn auch mit etwas unklarem Vorbringen, auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie im Wesentlichen rügt, dass die Beschwerdekammer den Antrag auf Nichtigerklärung zu Unrecht mit der Begründung zurückgewiesen habe, dass die Eintragung des älteren Geschmacksmusters zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung abgelaufen gewesen sei. Nach spanischem Recht habe sie die Eintragung des Geschmacksmusters nicht verlängern können, es sei aber aufgrund seines Ablaufs nicht untergegangen; für das Nichtigkeitsverfahren sei der Nachweis ausreichend gewesen, dass das Geschmacksmuster älter als die angegriffene Marke sei und dass nach spanischem Recht eine Verwechslungsgefahr erwiesen sei.

21 Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

22 In Art. 52 der Verordnung Nr. 40/94 sind die Gründe für die relative Nichtigkeit einer Unionsmarke aufgeführt. Insbesondere bestimmt Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung Nr. 40/94, dass „[d]ie [Unionsmarke] … auf Antrag beim [EUIPO] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren … für nichtig erklärt [wird], wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts, und insbesondere … eines gewerblichen Schutzrechts, gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden [Unions]recht oder nationalen Recht untersagt werden kann“.

23 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 im Licht des Prioritätsprinzips auszulegen sind, das besagt, dass das ältere Recht Vorrang vor einer später eingetragenen Marke genießt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Februar 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, Rn. 39). Daher beeinträchtigt die Durchsetzung von Rechten aus einer Unionsmarke die Rechte, die Inhaber vor dem Anmelde- oder Prioritätstag dieser Marke erworben haben, nicht.

24 Demnach soll Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung Nr. 40/94 die individuellen Interessen der Inhaber von älteren gewerblichen Schutzrechten, die jüngeren Unionsmarken gegenüberstehen, schützen. Um die Nichtigerklärung solcher Marken nach dieser Bestimmung zu beantragen, müssen die Inhaber älterer Rechte daher notwendigerweise das Vorliegen einer Kollision mit diesen Marken ab deren Anmelde- oder Prioritätstag dartun.

25 Um die Nichtigerklärung einer Unionsmarke gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung Nr. 40/94 zu beantragen, muss der Inhaber des in dieser Bestimmung genannten älteren gewerblichen Schutzrechts deshalb notwendigerweise nachweisen, dass er aufgrund dieses Rechts am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke deren Benutzung untersagen kann.

26 Außerdem deutet zum einen die Verwendung des Präsens in Art. 52 der Verordnung Nr. 40/94 darauf hin, dass das EUIPO zu prüfen hat, dass die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung einer Unionsmarke nach dieser Bestimmung zum Zeitpunkt seiner Entscheidung über den Antrag auf Nichtigerklärung erfüllt sind. So kann eine Unionsmarke gemäß Art. 52 Abs. 1 dieser Verordnung für nichtig erklärt werden, wenn das in dieser Bestimmung genannte ältere Recht „besteht“ und die Voraussetzungen „erfüllt sind“, wie das EUIPO im Übrigen zu Recht in seinen Richtlinien zu Art. 60 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 ausführt. Darüber hinaus kann eine solche Marke nach Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 für nichtig erklärt werden, wenn ihre Benutzung „untersagt werden kann“. Ferner sieht auch Regel 37 Buchst. b Ziff. iii der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. 1995, L 303, S. 1) vor, dass im Rahmen eines Antrags auf Nichtigerklärung gemäß Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 derjenige, der diesen Antrag stellt, nachweisen muss, dass er „Inhaber“ eines in dieser Bestimmung genannten Rechts „ist“ oder dass er „berechtigt ist“, ein solches Recht geltend zu machen.

27 Zum anderen ergibt sich aus der Systematik der übrigen Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 über die relativen Nichtigkeitsgründe, dass ein Antrag auf Nichtigerklärung zurückzuweisen ist, wenn mit Sicherheit feststeht, dass die Kollision mit der älteren Unionsmarke am Ende des Nichtigkeitsverfahrens beendet ist.

28 In dieser Hinsicht ist beispielsweise gemäß Art. 56 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 auf Verlangen des Inhabers einer Unionsmarke der Antrag auf Nichtigerklärung dieser Marke zurückzuweisen, wenn die ältere Unionsmarke, auf die dieser Antrag gestützt wird, innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags nicht ernsthaft benutzt wurde und deshalb gemäß Art. 50 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 verfallen sein kann. Art. 56 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 erlaubt somit dem Inhaber einer Unionsmarke, zu verhindern, dass seine Marke für nichtig erklärt wird, wenn derjenige, der den Antrag auf Nichtigerklärung stellt, nicht nachweisen kann, dass die Kollision mit der älteren Unionsmarke am Ende des Nichtigkeitsverfahrens fortbestehen wird.

29 Der Umstand, dass eine Unionsmarke, auf die ein Antrag auf Nichtigerklärung gestützt wird, zum Zeitpunkt der Entscheidung des EUIPO über diesen Antrag nicht mehr den Schutz der Union genießt, muss deshalb zu dessen Zurückweisung führen.

30 Demnach muss der Inhaber eines in Art. 52 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung Nr. 40/94 genannten älteren gewerblichen Schutzrechts im Rahmen der Anwendung dieser Bestimmung nachweisen, dass er die Benutzung der streitigen Unionsmarke nicht nur, wie oben in Rn. 24 ausgeführt, am Anmelde- oder Prioritätstag dieser Marke untersagen kann, sondern auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des EUIPO über den Antrag auf Nichtigerklärung.

31 Im vorliegenden Fall ist zum einen unstreitig, dass die Eintragung des älteren Geschmacksmusters im Jahr 2017, d. h. vor Erlass der angefochtenen Entscheidung am 7. Januar 2019, abgelaufen ist. Zum anderen macht die Klägerin geltend, dass sie nach spanischem Recht die Eintragung des Geschmacksmusters nicht habe verlängern können, dass es aber aufgrund seines Ablaufs nicht untergegangen sei. Sie behauptet jedoch nicht und weist erst recht nicht nach, dass es nach spanischem Recht möglich wäre, die Benutzung einer Unionsmarke aufgrund eines solchen Geschmacksmusters nach dem Ablauf seiner Eintragung zu untersagen. Sie räumt vielmehr ein, dass das ältere Geschmacksmuster aufgrund seines Ablaufs gemeinfrei geworden sei und daher von „allen Spaniern“ benutzt werden könne.

32 Folglich konnte die Benutzung der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung nicht mehr aufgrund des älteren Geschmacksmusters untersagt werden. Die Beschwerdekammer hat den Antrag der Klägerin auf Nichtigerklärung daher zu Recht zurückgewiesen.

33 Nach alledem ist der einzige Klagegrund der Klägerin zurückzuweisen, so dass die Klage insgesamt abzuweisen ist.

Kosten

34 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend den Anträgen des EUIPO und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zehnte erweiterte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Style & Taste, SL trägt die Kosten.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 2. Juni 2021.

Unterschriften