Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

11. Dezember 2017 *

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionsbildmarke QUILAPAYÚN – Relatives Eintragungshindernis – Notorisch bekannte Marke – Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001) – Markeninhaber“

In der Rechtssache T-249/15

JT, wohnhaft in Paris (Frankreich), Prozessbevollmächtigter: A. Mena Valenzuela, avocat,

Kläger,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch E. Zaera Cuadrado als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO:

Eduardo Carrasco Pirard, wohnhaft in Santiago (Chile), und die weiteren im Anhang des Urteils namentlich aufgeführten Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO [1],

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 13. März 2015 (Sache R 354/2014-2), zu einem Widerspruchsverfahren zwischen JT auf der einen und Herrn Carrasco Pirard sowie den weiteren im Anhang des Urteils namentlich aufgeführten Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO auf der anderen Seite

erlässt

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kanninen (Berichterstatter) sowie der Richter J. Schwarcz und C. Iliopoulos,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 3. Juli 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 18. Dezember 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

1 Die Liste der weiteren Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO ist nur der Fassung beigefügt, die den Parteien zugestellt wird.

auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2017

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 16. September 2010 meldeten Herr Eduardo Carrasco Pirard und die weiteren im Anhang des Urteils namentlich aufgeführten Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (im Folgenden: Anmelder) nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt 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]) beim EUIPO eine Unionsmarke an.

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



3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 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:

– Klasse 9: „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“;

– Klasse 16: „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke“;

– Klasse 41: „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.

4 Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 181/2010 vom 27. September 2010 veröffentlicht.

5 Am 27. Dezember 2010 erhob der Kläger, JT, gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 3 genannten Waren und Dienstleistungen Widerspruch.

6 Der Widerspruch war auf folgende ältere Marken gestützt:

– die im Folgenden wiedergegebene in der Europäischen Union notorisch bekannte, sich auf die Dienstleistung „Musikgruppe“ der Klasse 41 erstreckende Marke:



– die im Folgenden wiedergegebene französische, am 22. Juni 1998 unter der Nr. 98738516 eingetragene und sich auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 erstreckende Marke:



– die im Folgenden wiedergegebene internationale, am 24. Dezember 2002 unter der Nr. 801761 angemeldete und sich auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 erstreckende Marke:



7 Als Widerspruchsgründe wurden die Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung 2017/1001) geltend gemacht.

8 Mit Entscheidung vom 2. Dezember 2013 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch nur auf Grundlage der älteren notorisch bekannten Marke teilweise statt und wies die Markenanmeldung für „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten“ der Klasse 9 und hinsichtlich „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ der Klasse 41 zurück. Sie war der Ansicht, dass die vom Kläger vorgelegten Unterlagen bewiesen, dass die ältere nicht eingetragene Marke als Bezeichnung für eine Musikgruppe notorisch bekannt sei und dass sie in der Union und insbesondere in Spanien kontinuierlich benutzt worden sei. Des Weiteren sei zum einen die Kategorie „Unterhaltung“ der Klasse 41 von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst, und zum anderen seien die von der angemeldeten Marke erfassten „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten“ der Klasse 9 und die von der angemeldeten Marke erfassten „sportliche[n] und kulturelle[n] Aktivitäten“ der Klasse 41 den von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen ähnlich. Folglich nahm die Widerspruchsabteilung angesichts der Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der oben genannten Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken für diese Waren und Dienstleistungen an.

9 Am 29. Januar 2014 legten die Anmelder beim EUIPO gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

10 Mit Entscheidung vom 13. März 2015 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies den Widerspruch insgesamt zurück. Sie stellte klar, dass der Widerspruch nur auf Grundlage der älteren

notorischen Marke geprüft werde, da die unter der Nr. 98738516 angemeldete französische Marke sowie daraufhin auch die unter der Nr. 801761 angemeldete internationale Marke aufgehoben worden seien. Sie stellte des Weiteren fest, dass nicht nur der Kläger keinen Beweis dahin gehend erbracht habe, dass er der „wahre Inhaber" der älteren notorischen Marke sei, sondern auch, dass die Inhaberschaft dieser Marke ebenfalls von den Anmeldern in Anspruch genommen werde. Die Beschwerdekammer fügte hinzu, dass sie nach der Verordnung Nr. 207/2009 nicht für die Bestimmung der Inhaberschaft der notorischen älteren nicht eingetragenen Marke zuständig sei; vielmehr falle diese Frage in die Zuständigkeit des zuständigen nationalen Gerichts.

Verfahren und Anträge der Parteien

11 Mit am 15. Mai 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenem Schriftsatz hat der Kläger die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt. Mit Beschluss vom 29. Oktober 2015 hat der Präsident des Gerichts dem Kläger Prozesskostenhilfe bewilligt.

12 Mit Schreiben vom 6. August 2015 hat das Gericht den Kläger daran erinnert, dass ihm im Rahmen des Prozesskostenhilfeverfahrens Anonymität gewährt worden sei, und ihn gefragt, ob er wünsche, dass die Anonymität im Rahmen des Verfahrens zur Hauptsache aufrechterhalten werde. Nach Zustimmung des Klägers hat der Präsident der Vierten Kammer des Gerichts am 28. August 2015 entschieden, ihm in der vorliegenden Rechtssache Anonymität zu gewähren.

13 Der Kläger beantragt,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– die Markenanmeldung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 zurückzuweisen.

14 Das EUIPO beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Vorbringen der Parteien

15 Der Kläger stützt seine Klage auf einen einzigen Klagegrund, mit dem er eine fehlerhafte Auslegung und Anwendung von Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit Art. 6bis Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Pariser Verbandsübereinkunft) rügt.

16 Der Kläger macht als Erstes geltend, aus Art. 8 Abs. 2 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ergebe sich, dass zur Begründung eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Marke zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssten, und zwar zum einen, dass die Marke, auf die der Widerspruch gestützt sei, bei ihrer Anmeldung im betreffenden Gebiet notorisch bekannt sei, und zum anderen, dass wegen der Identität oder Ähnlichkeit der beiden Marken und wegen der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet bestehe, in dem die ältere Marke Schutz genieße. Im vorliegenden Fall seien diese beiden Voraussetzungen erfüllt.

17 Im Übrigen stützt der Kläger sein Argument, dass die angemeldete Marke nicht zugunsten der Anmelder eingetragen werden könne, weil das Zeichen QUILAPAYÚN mit einer Personengemeinschaft verbunden sei, zu der sowohl er selbst als auch die Anmelder gehörten, auf die Entscheidung der Oficina Española de Patentes y Marcas (Spanisches Patent- und Markenamt), mit der die Eintragung der nationalen Marke QUILAPAYÚN zu seinen Gunsten abgelehnt wurde, auf die Entscheidung des Instituto nacional de propiedad industrial (INAPI, Nationales Institut für gewerbliches Eigentum, Chile) und auf eine Bescheinigung der Sociedad chilena del derecho de autor (SCD, Chilenische Urheberrechtsgesellschaft).

18 Mithin macht der Kläger geltend, dass die Widerspruchsabteilung, indem sie die Eintragung der angemeldeten Marke allein zugunsten der Anmelder mit der Begründung abgelehnt habe, dass in der Union und insbesondere in Spanien eine ältere notorisch bekannte Marke bestehe, deren Inhaber er sei, Art. 8 Abs. 1 Bucht. b der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 Buchst. c dieser Verordnung und Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft richtig ausgelegt habe. In diesem Zusammenhang weist der Kläger darauf hin, dass allein er fortlaufende geschäftliche, vertragliche und künstlerische Beziehungen beibehalten habe, bei denen er das Zeichen QUILAPAYÚN verwendet habe.

19 Auch sei die Marke QUILAPAYÚN 1998 in Frankreich eingetragen worden, bevor ihre Eintragung 2003 von den französischen Gerichten aufgehoben worden sei. Die französischen Gerichte hätten insoweit durch die Aufhebung der Eintragung der nationalen Marke einen schweren Beurteilungsfehler begangen; jedenfalls betreffe diese Entscheidung nur das französische Hoheitsgebiet.

20 Außerdem habe er die Marke QUILAPAYÚN 2002 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eintragen lassen, und diese Eintragung sei bis zum 24. Dezember 2012 gültig geblieben, ohne dass die Anmelder dieser Eintragung widersprochen hätten.

21 Die Eintragungen der Marken QUILAPAYÚN in Frankreich und bei der WIPO zeugten von dem Willen des Klägers, das Zeichen QUILAPAYÚN bereits zu schützen, bevor die Anmelder im Jahr 2003 eine neue Musikgruppe gebildet hätten.

22 Da es keine Regelung zur Mitinhaberschaft einer Marke oder einer Bezeichnung gebe und angesichts der Tatsache, dass die von dem Kläger geleitete Musikgruppe, auch nachdem die Anmelder diese Gruppe verlassen hätten, u. a. auf Grundlage eines „Ehrenpaktes“, weiterhin unter dem Namen Quilapayún aufgetreten sei, hätten die Anmelder, die 2003 eine neue Musikgruppe gebildet hätten, das Zeichen QUILAPAYÚN nicht verwenden dürfen, um die Gefahr von Verwechslungen für das Publikum und die Medien zu vermeiden.

23 Zudem hätten sich die Anmelder vor der Bildung einer neuen Gruppe im Jahr 2003 von der Musik weit entfernten Aufgaben gewidmet, in völlig verschiedenen Teilen der Welt gelebt, sich hauptsächlich in der Urlaubszeit für punktuelle Konzerte zusammengetan – wobei ihnen die Tatsache von Vorteil gewesen sei, dass das Publikum zu anderen künstlerischen Ereignissen zusammengekommen sei –, hätten sich in allen möglichen Zusammensetzungen – auch mit ihren Kindern – zusammengefunden und hätten kein bedeutendes Werk unter dem Namen Quilapayún geschaffen.

24 Was hingegen den Kläger angehe, so bewiesen – neben seinen ausschließlichen Beziehungen mit einer Plattenfirma unter dem Namen Quilapayún und den geschäftlichen, vertraglichen und künstlerischen Beziehungen unter Verwendung des Zeichens QUILAPAYÚN – die verschiedenen vorgelegten Zeitungsausschnitte die zumindest in Spanien fortlaufende und notorische Benutzung der älteren Marke. Er sei das einzige Mitglied der ursprünglichen Gruppe, das seit über 40 Jahren fortlaufend unter dem Namen Quilapayún die Welt – hauptsächlich Europa und Chile – bereist habe. Auch habe er zwischen 1988 und 2003 drei CDs und zwei Zusammenstellungen vertrieben, die allesamt vom Publikum und von der Kritik sehr positiv aufgenommen worden seien. Im Laufe all dieser Jahre seien die Anmelder aber nicht Teil der Gruppe gewesen.

25 Das EUIPO hebt zunächst hervor, dass der Kläger die angefochtene Entscheidung insofern nicht anfechte, als in ihr festgestellt werde, dass die ältere französische Marke und die ältere internationale Marke nicht als Grundlage für den Widerspruch dienen könnten.

26 Ferner seien für die Erhebung eines Widerspruchs nicht nur die in Art. 8 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgeführten Voraussetzungen erforderlich. Der Widersprechende habe auch die Voraussetzungen von Regel 19 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) (jetzt Art. 7 Abs. 2 Buchst. b der Delegierten Verordnung [EU] 2017/1430 der Kommission vom 18. Mai 2017 zur Ergänzung der Verordnung Nr. 207/2009 und zur Aufhebung der Verordnung Nr. 2868/95 und der Verordnung [EG] Nr. 216/96 der Kommission [ABl. 2017, L 205, S. 1]) und von Art. 41 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001) zu beachten, denen zufolge der Widersprechende Beweise für seine Widerspruchsberechtigung beizubringen habe. Daher hätte der Widersprechende nicht nur die Bekanntheit der älteren Marke, sondern auch seine Eigenschaft als Inhaber dieser Marke beweisen müssen.

27 Das EUIPO stellt des Weiteren fest, die Bekanntheit der älteren Marke sei von den Anmeldern nicht bestritten worden.

28 Des Weiteren konzentriere sich das Vorbringen des Klägers zum Nachweis dessen, dass er der Inhaber der älteren Marke sei, auf die Markenbekanntheit mit dem Verweis auf Entscheidungen nationaler Markenämter und nationaler Gerichte, auf geschäftliche, vertragliche und künstlerische Beziehungen, die er unterhalten habe, um das Zeichen QUILAPAYÚN zu bewahren, sowie auf zum Schutz dieses Zeichens vorgenommene Eintragungen.

29 Weder der Kläger noch die Anmelder seien Alleininhaber des Zeichens QUILAPAYÚN. Vielmehr zeigten sowohl die Entscheidungen der nationalen Markenämter und Gerichte als auch die vom Kläger angeführte Rechtsprechung, dass der Kläger sich nicht auf ein irgendwie geartetes Ausschließlichkeitsrecht hinsichtlich der älteren Marke berufen könne. In der mündlichen Verhandlung hat das EUIPO auf eine Frage des Gerichts ausgeführt, dass die Frage der Mitinhaberschaft der älteren Marke vor dem EUIPO nicht aufgeworfen worden sei und dass ihre erstmalige Geltendmachung vor dem Gericht verspätet sei.

30 Die vom Kläger vorgelegten Unterlagen belegten nicht, dass die Anmelder seiner Aneignung der Alleininhaberschaft der älteren Marke zugestimmt hätten. Die geschäftlichen, vertraglichen und künstlerischen Beziehungen, die der Kläger unterhalten habe, um die Fortgeltung der älteren Marke sicherzustellen, bewiesen für sich genommen nicht, dass er der Alleininhaber dieser Marke sei. Die dem Zeichen QUILAPAYÚN entsprechenden eingetragenen Marken seien allesamt aufgehoben worden, und die Anmeldungen dieses Zeichens seien allesamt zurückgewiesen worden.

31 Somit habe die Beschwerdekammer zu Recht entschieden, den Widerspruch gemäß Regel 20 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 8 Abs. 1 und Art. 7 der Delegierten Verordnung 2017/1430) als unbegründet zurückzuweisen.

32 Schließlich hält das EUIPO alle Argumente hinsichtlich der gemeinsamen Benutzung der Marke für unerheblich, da die Anmelder die Marke verwenden könnten, ohne jedoch das Recht zu haben, sie eintragen zu lassen. Die einzige Frage, zu der sich die Beschwerdekammer zu äußern gehabt habe, sei die, ob der Kläger Inhaber ausschließlicher Rechte an der älteren Marke gewesen sei, um gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Widerspruch einlegen zu können. Sei dies nicht der Fall, so könne der Widerspruch nur zurückgewiesen werden, ohne dass dies der Gültigkeit der Eintragung der angemeldeten Marke durch die Anmelder vorgreifen würde. Nur ein Gericht könne über die Frage der Inhaberschaft oder der Berechtigung, die Eintragung der Unionsmarke zu beantragen, entscheiden. Da

aber Art. 101 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 129 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) keine Klage auf Geltendmachung der Inhaberschaft einer Marke vorsehe, sei nationales Recht anzuwenden.

Würdigung durch das Gericht

33 Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

a) wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."

34 Nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 sind „ältere Marken" u. a. solche, die am Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, in einem Mitgliedstaat im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind.

35 Art. 41 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt, dass im Fall des Art. 8 Abs. 1 dieser Verordnung „von den Inhabern der in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren Marken" gegen die Eintragung einer Unionsmarke Widerspruch erhoben werden kann.

36 Regel 19 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 bestimmt:

„[D]er Widersprechende [muss] … einen Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang seiner älteren Marke oder seines älteren Rechts einreichen und den Nachweis erbringen, dass er zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist. Im Besonderen muss der Widersprechende folgende Beweismittel vorlegen:

…

b) beruht der Widerspruch auf einer Marke, die im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung [Nr. 207/2009] notorisch bekannt ist, so ist der Nachweis zu erbringen, dass diese Marke in dem betreffenden Gebiet notorisch bekannt ist."

37 Belegt der Widersprechende nicht die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang seiner älteren Marke oder seines älteren Rechts sowie seine Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs, wird der Widerspruch gemäß Regel 20 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 als unbegründet abgewiesen.

38 Aus den oben in den Rn. 33 bis 37 genannten Bestimmungen geht hervor, dass der Widersprechende, um gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 auf der Grundlage einer notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Buchst. c dieser Verordnung Widerspruch zu erheben, nachweisen muss, dass die Marke im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft in einem Mitgliedstaat notorisch bekannt ist, und dass er Inhaber dieser Marke ist.

39 Vorliegend hat der Kläger gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Widerspruch eingelegt und sich dabei auf drei ältere Marken berufen (siehe oben, Rn. 6). Die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer haben den Widerspruch nur insoweit geprüft, als er auf der nicht eingetragenen notorisch bekannten Marke beruht. Dies wurde von den Parteien nicht beanstandet und ist angesichts der Aufhebung der französischen Marke und infolgedessen der Streichung der Wirkungen der internationalen Marke zu billigen.

40 Was die Voraussetzung der notorischen Bekanntheit der älteren Marke angeht, hat die Beschwerdekammer die Beurteilung der Widerspruchsabteilung wiederholt, der zufolge die ältere Marke in der Union und insbesondere in Spanien notorisch sei, was von den Anmeldern nicht beanstandet wird.

41 Die Prüfung der Beschwerdekammer bezog sich ausschließlich auf die Frage, ob der Kläger Inhaber der älteren Marke war, und somit, ob er berechtigt war, gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Widerspruch einzulegen. Die Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, dass der Kläger nicht nachgewiesen habe, dass er der „wahre“ Inhaber der älteren Marke sei, zumal auch die Anmelder die Inhaberschaft dieser Marke für sich in Anspruch nähmen. Zusammengefasst legt die Beschwerdekammer dem Kläger zur Last, er habe nicht nachgewiesen, dass er der „Alleininhaber“ der älteren Marke sei. Dies hat das EUIPO in der Klagebeantwortung und in der mündlichen Verhandlung bestätigt.

42 In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Nachweis der Inhaberschaft einer nicht eingetragenen Marke – wie der älteren Marke im vorliegenden Fall – besonderen Voraussetzungen unterliegt. Der Kläger kann naturgemäß keine Anmeldebescheinigung oder Eintragungsurkunde hinsichtlich der Marke vorweisen, auf die sich der Widerspruch bezieht, um zu beweisen, dass er Inhaber dieser Marke ist. Er muss nachweisen, dass er durch die Benutzung der älteren nicht eingetragenen Marke Rechte an ihr erworben hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Januar 2012, Tilda Riceland Private/HABM – Siam Grains [BASmALI], T-304/09, EU:T:2012:13, Rn. 17).

43 Im Übrigen hat der Kläger im Anschluss an eine Frage des Gerichts in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, dass die Vorschriften über das Widerspruchsverfahren nicht die Notwendigkeit vorsähen, die Inhaberschaft der älteren notorisch bekannten Marke durch die Vorlage eines offiziellen Dokuments zu beweisen, aus dem sich ergebe, dass diese oder jene Person Inhaber dieser Marke sei, da diese Marke nicht eingetragen worden sei. Hingegen habe er Nachweise dafür erbracht, dass er die ältere notorisch bekannte Marke verwendet habe, so dass zwischen ihm und dieser Marke eine Verbindung hergestellt werden könne.

44 Festzustellen ist, dass die Beschwerdekammer diese Nachweise der Verwendung oder Benutzung der älteren Marke durch den Kläger nicht geprüft hat. Sie hat sich darauf beschränkt, zu erklären, dass der Kläger nicht bewiesen habe, dass er ihr Inhaber sei, und dass die Inhaberschaft dieser Marke im Übrigen auch von den Anmeldern in Anspruch genommen werde.

45 Daher konnte der Kläger aus Sicht der Beschwerdekammer nicht gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 widerspruchsberechtigt sein, da er in Anbetracht der beigebrachten Nachweise und der Tatsache, dass die Anmelder ebenfalls die Inhaberschaft für sich in Anspruch genommen hatten, nicht hatte darlegen können, dass er der Alleininhaber der älteren Marke gewesen sei.

46 Jedoch geht aus keiner der in den Rn. 33 bis 37 genannten Bestimmungen hervor, dass der Widersprechende, der nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch erhebt, nachweisen muss, dass er der „Alleininhaber“ der älteren nicht eingetragenen notorisch bekannten Marke ist, auf die er seinen Widerspruch stützt. Aus Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009, Regel 19 Abs. 2 und Regel 20 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 ergibt sich, dass der Widersprechende den Nachweis zu erbringen hat, dass er hinreichende Rechte an der älteren nicht

eingetragenen notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 erworben hat, um als Inhaber dieser Marke angesehen zu werden. Dies setzt nicht den Nachweis der Alleininhaberschaft dieser Marke voraus.

47 Im Übrigen bestimmt Regel 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung 2017/1430): „Gehört eine ältere Marke und/oder ein älteres Recht mehr als einem Eigentümer (Miteigentum), so kann der Widerspruch von einem, mehreren oder allen Eigentümern eingelegt werden." Wie das EUIPO in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, würde dies jedem der Mitinhaber einer älteren Marke ermöglichen, der Eintragung einer angemeldeten Marke zu widersprechen.

48 In dieser Hinsicht ist hervorzuheben, dass, wenn die Alleininhaberschaft der älteren Marke vorausgesetzt wäre, weder der Kläger noch die Anmelder der Eintragung des Zeichens QUILAPAYÚN durch einen Dritten widersprechen könnten, es sei denn, sie widersprächen alle zusammen dieser Eintragung, denn sie alle nehmen die Inhaberschaft dieses Zeichens für sich in Anspruch.

49 Der Erwerb von Rechten an der älteren nicht eingetragenen Marke durch den Kläger würde es ihm erlauben, der Eintragung der angemeldeten Marke zu widersprechen, und zwar unabhängig von der Frage, ob andere – darunter die Anmelder – aufgrund der Tatsache, dass sie diese Marke ebenfalls benutzt haben, ebenso Rechte an ihr erworben haben.

50 Daher hat die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen, indem sie vom Kläger den Nachweis gefordert hat, dass er Alleininhaber der älteren Marke ist, ohne zu prüfen, ob es ausreicht, dass er ihr Mitinhaber ist.

51 Dieses Ergebnis kann nicht durch das Argument des EUIPO entkräftet werden, der Kläger habe erstmals vor dem Gericht geltend gemacht, dass er Mitinhaber der älteren Marke sei. Die Widerspruchsabteilung hat dem Widerspruch des Klägers stattgegeben, ohne die Frage der Inhaberschaft der älteren Marke zu erörtern. Da die Entscheidung der Widerspruchsabteilung zu seinen Gunsten erging, hat der Kläger im Übrigen keine Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt. Zwar hatten die Anmelder, wie vom EUIPO in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, in ihrer Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vor der Beschwerdekammer die Inhaberschaft des Klägers hinsichtlich der älteren Marke bestritten. Obgleich es zutrifft, dass sich der Kläger in der Stellungnahme zur Beschwerde vor der Beschwerdekammer nicht auf Regel 15 der Verordnung Nr. 2868/95 berufen hat, hat er gleichwohl nicht ausgeschlossen, dass die ältere Marke mehrere Inhaber haben könne. In diesem Sinne hat er angegeben, dass sich aufgrund des Fehlens einer ausdrücklichen Entscheidung zur „Mitinhaberschaft der Marke" zwei Musikgruppen parallel gegründet hätten, von denen jede das Zeichen QUILAPAYÚN für sich in Anspruch genommen habe. Unter diesen Umständen kann das EUIPO nicht behaupten, dass der Begriff der Mitinhaberschaft erstmalig vor dem Gericht geltend gemacht worden sei (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. April 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink [NANA FINK], T-39/16, EU:T:2017:263, Rn. 16 und 25).

52 Daraus folgt, dass der einzige Klagegrund durchgreift und dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist. Was im Übrigen den Antrag des Klägers auf Zurückweisung der Markenanmeldung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 angeht, ist darauf hinzuweisen, dass die dem Gericht gemäß Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001) zustehende Abänderungsbefugnis nicht bewirkt, dass diesem die Befugnis übertragen wird, 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). In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung lediglich auf die Tatsache gestützt hat,

dass der Kläger nicht bewiesen habe, dass er Alleininhaber der älteren Marke sei, ohne zu prüfen, ob es ausreichend gewesen wäre, dass er ihr Mitinhaber war. Unter diesen Umständen ist es nicht Sache des Gerichts, im vorliegenden Fall das Vorbringen hinsichtlich des Erwerbs von Rechten an der älteren, nicht eingetragenen Marke durch den Kläger zu prüfen. Der auf dieses Vorbringen gestützte Antrag des Klägers auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung ist daher zurückzuweisen.

Kosten

53 Nach Art. 134 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

54 Der obsiegende Kläger hat vorliegend keinen Kostenantrag gestellt.

55 Jede Partei trägt daher ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 13. März 2015 (Sache R 354/2014-2) wird aufgehoben.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 11. Dezember 2017.

Unterschriften