URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

13. September 2006 *

In der Rechtssache T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt R. Kaase,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter,

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

* Verfahrenssprache: Englisch.

Tesco Stores Ltd mit Sitz in Cheshunt (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigter: S. Malynicz, barrister,

wegen Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 23. März 2004 (Sache R 486/2003-1), betreffend ein Widerspruchsverfahren zwischen der MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG und der Tesco Stores Ltd,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Jaeger sowie der Richterin V. Tiili und des Richters O. Czúcz,

Kanzler: K. Andová, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 27. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der Klagebeantwortungen der Streithelferin und des HABM, die am 13. bzw. 21. September 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind,

auf die mündliche Verhandlung vom 30. November 2005

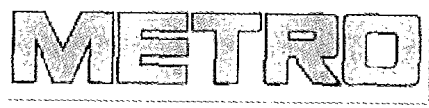
folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 20. März 1998 reichte die MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, vormals METRO Cash & Carry GmbH (im Folgenden: Klägerin), die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) ein.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das nachfolgend wiedergegebene Bildzeichen:



3 Am 2. November 1999 wurde die Anmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 86/99 veröffentlicht.

4 Am 28. Januar 2000 legte die Tesco Stores Ltd (im Folgenden: Streithelferin) Widerspruch gemäß Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Eintragung der

angemeldeten Marke ein. Der Widerspruch war auf die ältere nationale Wortmarke Nr. 1543011, METRO, gestützt, die am 27. Juli 1993 im Vereinigten Königreich eingetragen worden war und deren ursprüngliche Gültigkeitsdauer am 27. Juli 2000 endete.

5 Mit Schreiben vom 13. Juni 2000 teilte das HABM der Streithelferin mit, dass ihr eine Frist von vier Monaten gewährt werde, um weitere Tatsachen, Beweismittel und Argumente vorzubringen, die ihr zur Stützung ihres Widerspruchs geeignet erscheinen. Auf einem diesem Schreiben beigefügten Informationsblatt teilte das HABM der Streithelferin mit, dass sie, falls die Gültigkeitsdauer der Eintragung der älteren Marke „zu dem Zeitpunkt [ablaufe], an dem der Nachweis der älteren Rechte [nach Regel 20 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1, im Folgenden: Durchführungsverordnung)] erbracht werden müsse", auch eine Verlängerungsurkunde oder einen gleichwertigen Nachweis einreichen müsse oder zumindest den Nachweis, dass der Verlängerungsantrag ordnungsgemäß bei der zuständigen Behörde gestellt worden sei. Die Frist von vier Monaten wurde anschließend verlängert und lief am 13. März 2003 endgültig ab.

6 Der Nachweis der Verlängerung der älteren Marke wurde innerhalb der oben genannten Frist nicht eingereicht.

7 Mit Schreiben vom 30. April 2003 wurde der Streithelferin mitgeteilt, dass, nachdem sie den Nachweis der Verlängerung ihrer Eintragung nicht eingereicht habe, eine Entscheidung über den Widerspruch auf der Grundlage der verfügbaren Beweismittel ergehen werde.

8 Mit Entscheidung vom 12. Juni 2003 (im Folgenden: Widerspruchsentscheidung) wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit der Begründung zurück, dass die Streithelferin, obwohl sie ordnungsgemäß dazu aufgefordert worden sei, keinen Nachweis dafür eingereicht habe, dass ihr älteres Recht nach dem 27. Juli 2000, dem Zeitpunkt, an dem die Gültigkeitsdauer der Registrierung ihrer Marke nach den von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen endete, noch gültig sei.

9 Am 11. August 2003 erhob die Streithelferin beim HABM gemäß den Artikeln 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Widerspruchsentscheidung.

10 Mit Entscheidung vom 23. Mai 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde statt. Sie führte aus, dass das ältere Recht zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs und selbst zum Zeitpunkt, an dem die Nachweise verlangt wurden (am 13. Juni 2000), noch gültig gewesen sei, und die Streithelferin deshalb die Verlängerung der Registrierung ihrer Marke nicht hätte nachweisen müssen.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

11 Die Klägerin beantragt,

— die Klage für zulässig zu erklären;

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

12 Das HABM beantragt,

— dem Antrag der Klägerin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung stattzugeben;

— der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

13 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten der Streithelferin aufzuerlegen.

Zur Zulässigkeit der Anträge des HABM

14 Was die verfahrensrechtliche Stellung des HABM angeht, so besitzt dieses zwar keine Aktivlegitimation für eine Klage gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer, ist jedoch nicht verpflichtet, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-107/02, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], Slg. 2004, II-1845, Randnr. 34; vom 15. Juni 2005 in der Rechtssache T-186/04, Spa Monopole/HABM — Spaform [SPAFORM], Slg. 2005, II-2333, Randnr. 20; und vom 25. Oktober 2005 in der Rechtssache T-379/03, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], Slg. 2005, II-4633, Randnr. 22). Es spricht daher nichts dagegen, dass sich das HABM einem Antrag des Klägers anschließt oder damit begnügt, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wobei es alles vorbringen kann, was ihm zur Information des Gerichts angebracht erscheint (Urteil BIOMATE, Randnr. 36). Dagegen kann das HABM weder Anträge stellen, die auf die Aufhebung oder Änderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, noch in der Klageschrift nicht geltend gemachte Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen (Urteil Cloppenburg, Randnr. 22; vgl. in diesem Sinne auch Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache C-106/03 P, Vedial/HABM, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 34).

15 Folglich sind die Anträge, mit denen sich das HABM den Anträgen der Klägerin anschließt, für zulässig zu erklären, da diese Anträge und das sie stützende Vorbringen nicht über den Rahmen der von der Klägerin vorgebrachten Anträge und Klagegründe hinausgehen.

Zur Begründetheit

A — *Vorbringen der Parteien*

16 Die Klägerin bringt zur Stützung ihres auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichteten Antrags einen einzigen Klagegrund vor. Sie macht geltend, dass die angefochtene Entscheidung gegen die Verordnung Nr. 40/94, insbesondere Artikel 74, sowie die Durchführungsverordnung, insbesondere Regeln 16 und 20, verstoße. Aus diesen Vorschriften ergebe sich, dass der relevante Zeitpunkt, zu dem das ältere Recht in Kraft sein und der Widersprechende den Nachweis der Gültigkeit dieses Rechts einreichen muss, der Zeitpunkt der Entscheidung der Widerspruchsabteilung, oder wenigstens der des Ablaufs der für die Vorlage weiterer Beweismittel gewährten Frist sei und nicht der der Erhebung des Widerspruchs.

17 Nach der Ratio legis der Regel 16 der Durchführungsverordnung müssten Anmelder und Widerspruchsabteilung die Möglichkeit haben, die Gültigkeit der gegenüber der Gemeinschaftsmarke geltend gemachten älteren Marke nachzuprüfen, da nur eine gültige Marke die Basis für einen Widerspruch bilden könne. Die Widerspruchsabteilung sei nach Regel 16 Absatz 3 und Regel 20 Absatz 2 der Durchführungsverordnung berechtigt, einen Zeitpunkt für die Vorlage von Nachweisen festzusetzen, wenn diese nicht mit der Widerspruchsschrift eingereicht worden seien.

18 Die Klägerin macht außerdem geltend, dass die Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung, wonach die Widerspruchsabteilung weder den Ablauf der Gültigkeit des älteren Markenrechts, der eintrete, bevor sie über den Widerspruch entschieden habe, berücksichtigen noch den Nachweis der Verlängerung der älteren Marke verlangen könne, den Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 und der Durchführungsverordnung sowie der allgemeinen Systematik der Prüfung relativer Eintragungshindernisse zuwiderlaufe.

19 Das HABM unterstützt die Argumentation der Klägerin. Es trägt insbesondere vor, dass die angefochtene Entscheidung unvereinbar sei mit seinen internen Richtlinien für das Widerspruchsverfahren, die bestimmten: „Den Nachweis, dass die geltend gemachte Marke noch gültig ist, sollte der Widersprechende innerhalb der 4-Monatsfrist einreichen, die ihm zur Vervollständigung seines Widerspruchs gesetzt wurde. Wenn der Widersprechende keinen Nachweis über die Verlängerung vorlegt, wird die betreffende ältere Marke bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt ... oder der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen. Um zu verhindern, dass die Widerspruchsabteilung trotz Nichtverlängerung der Widerspruchsmarke über den Widerspruch entscheidet, muss der Prüfer, wenn die Schutzdauer der Widerspruchsmarke nach der 4-Monatsfrist aber noch vor dem Zeitpunkt der Entscheidung abläuft, den Widersprechenden auffordern, einen Nachweis über die Verlängerung einzureichen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Anmelder dies rügt oder nicht."

20 Die Streithelferin bringt sechs Argumente für ihren Standpunkt vor, dass die Beschwerdekammer die Verordnung Nr. 40/94 und die Durchführungsverordnung richtig angewandt habe.

21 Erstens macht sie geltend, dass Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 das Präsens („auf Widerspruch") verwende, und nicht das Futur. In Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung werde dann das Perfekt („eingetragene Marken") verwendet. Lese man diese beiden Vorschriften im Zusammenhang, sei klar, dass es auf den Zeitpunkt des Widerspruchs ankomme. Es gebe folglich keine Bestimmung in Artikel 8 der Verordnung Nr. 40/94 nach der der Widersprechende weiter die Rechtsstellung des Inhabers der älteren Marke innehaben oder nachweisen müsse, dass er diese Rechtsstellung über die Widerspruchsfrist hinaus behalten habe.

22 Zweitens ist die Streithelferin der Auffassung, dass Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 nur die Voraussetzung aufstelle, dass ein Widerspruch mit der Begründung erhoben werde, dass die Marke nach Artikel 8 dieser Verordnung von der Eintragung auszuschließen sei. Sie weist darauf hin, dass auch dieses Erfordernis im Präsens ausgedrückt sei. Darüber hinaus sei erforderlich, dass der Widersprechende Inhaber der in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren Marken sei. Auch in dieser Vorschrift werde das Präsens verwendet. Daraus folgert sie, dass den Widersprechenden keinerlei Verpflichtung treffe, darzulegen, dass er bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, über die Widerspruchsfrist hinaus, Inhaber bleiben werde. Artikel 42 Absatz 3 der Verordnung bestätige diese Auffassung, indem er, wiederum im Präsens, verlange, dass der Widersprechende die Gründe für seinen Widerspruch zu benennen habe. Darüber hinaus trägt sie vor, dass der Widersprechende die zu diesem Zeitpunkt existierenden Gründe, die gegen die beantragte Marke vorgebracht werden könnten, anzugeben habe. Kein Widersprechender könne mit Gewissheit angeben, welche Situation zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, über die Widerspruchsfrist hinaus, vorliegen könne. Dies widerspreche jedenfalls dem Wortlaut des Artikels 42 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94.

23 Drittens macht die Streithelferin geltend, die Regeln 15 und 16 der Durchführungsverordnung schwiegen in Bezug auf die von der Klägerin aufgestellte Behauptung, dass die Gültigkeit der Marke zum Zeitpunkt der Sachentscheidung durch die Widerspruchsabteilung dargelegt werden müsse. Die Tatsache, dass der Gesetzgeber derart detaillierte Vorschriften erlassen habe, ohne zu bestimmen, dass der Widersprechende nachweisen müsse, dass seine Rechte über die Widerspruchsfrist hinaus weiter bestünden, müsse so interpretiert werden, dass sie die Absicht des Gesetzgebers zeige, dass ein solcher Nachweis gemäß dem Grundsatz expressio unius est exclusio alterius nicht verlangt werde. Die Streithelferin weist im Übrigen darauf hin, dass die in Rede stehenden Bestimmungen im Präsens oder im Perfekt gefasst seien.

24 Sie nimmt auch Bezug auf die Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c) i) der Durchführungsverordnung, die bestimme: „wird der Widerspruch vom Inhaber der älteren Marke oder des älteren Rechts erhoben, [muss die Widerspruchsschrift] die Angabe [enthalten], dass er der Inhaber dieser Marke oder dieses Rechts ist". Daraus zieht sie den Schluss, dass nach dieser Regel einzig der Umstand darzulegen sei, dass der Widersprechende zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs Inhaber der älteren Marke sei.

25 Viertens weist die Streithelferin darauf hin, dass nach dem Gebot der Rechtssicherheit eine Gemeinschaftsregelung es den Betroffenen ermöglichen müsse, den Umfang der ihnen durch diese Regelung auferlegten Verpflichtungen genau zu erkennen (Urteil vom 1. Oktober 1998 in der Rechtssache C-233/96, Dänemark/Kommission, Slg. 1998, I-5759, Randnr. 38). Die von der Klägerin vorgeschlagene Lösung, dass der Zeitpunkt, zu dem das HABM die Gültigkeit der älteren Marke prüfe, der sei, zu dem es über den Widerspruch entscheide, beruhe auf einer willkürlichen und ungewissen Grundlage. Die Möglichkeit lang andauernder Verfahren würde von jedem Widersprechenden verlangen, den wahrscheinlichen Zeitpunkt einer Sachentscheidung zu erraten oder kontinuierlich aktualisierte Nachweise der älteren Marke einzureichen.

26 Fünftens macht die Streithelferin geltend, dass es dem gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz des Rückwirkungsverbots zuwiderlaufe, vom Widersprechenden zu verlangen, darzulegen, dass die ältere Marke weiterhin existiere oder über die Widerspruchsfrist hinaus gültig sei.

27 Sie führt näher aus, dass ihr, als sie am 28. Januar 2000 den Widerspruch erhoben habe, ein Schreiben übermittelt worden sei, in dem ihr erlaubt worden sei, eine Kopie der Eintragung nachzureichen. Sie habe am 24. Februar 2000 eine Kopie der Eintragungsurkunde für die ältere Marke vorgelegt. Sie behauptet unter Nummer 18 ihrer Klagebeantwortung, dass diese Registrierung bewiesen habe, dass die Marke bis 27. Juli 2003, d. h. über die Widerspruchsfrist hinaus, in Kraft geblieben sei. Am 13. Juni 2000 habe das HABM ihr geschrieben, um sie vom Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens zu informieren und aufzufordern, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Vorbringens einzureichen. Sie macht geltend, wenn dieses Schreiben, wie die Klägerin behaupte, ihr aufgebe, den Nachweis der Verlängerung der Marke einzureichen, der bereits während der Widerspruchsfrist vorgelegt worden sei, sei diese Anforderung retrospektiv und mithin unzulässig.

28 Sechstens schließlich trägt die Streithelferin vor, dass Artikel 74 der Verordnung Nr. 40/94 die Auffassung der Klägerin nicht stütze. Der Zweck dieses Artikels entspreche seiner Überschrift und bestehe darin, den Umfang der vom HABM von

Amts wegen vorzunehmenden Sachverhaltsprüfung zu bestimmen. Dieser Bestimmung lasse sich also nicht entnehmen, dass der Widersprechende verpflichtet sei, dem HABM darzulegen, dass die Marke weiterhin existiere und bis zu dem Zeitpunkt gültig sei, zu dem die Widerspruchsabteilung entscheide.

B — *Würdigung durch das Gericht*

29 Die Klägerin rügt, unterstützt durch das HABM, im Wesentlichen zwei in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Erwägungen. Erstens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass der Ablauf der Marke, auf die der Widerspruch gestützt worden sei, die Widerspruchsabteilung nicht berechtige, die Rechtsstellung des Widersprechenden nachträglich zu ändern und den Widerspruch zurückzuweisen. Zweitens gehe sie fehl mit der Auffassung, dass der Widersprechende nur einmal sämtliche Gründe für seinen Widerspruch anzugeben habe und danach weder die Widerspruchsabteilung noch die Beschwerdekammern das Recht hätten, einen weiteren Nachweis für die fortdauernde Gültigkeit der älteren Marke zu verlangen, auf die der Widerspruch gestützt worden sei. Diese Behauptungen stünden im Gegensatz zur allgemeinen Systematik der Verordnung Nr. 40/94 und der Durchführungsverordnung, weil sie die Widerspruchsabteilung in die Situation brächten, einen Konflikt zwischen einer Markenanmeldung und einer älteren Marke festzustellen, deren Schutzdauer abgelaufen sei.

30 Nach gefestigter Rechtsprechung besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7, vom 29. April 2004 in den Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P, Henkel/HABM, Slg. 2004, I-5089, Randnr. 48, und vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-329/02 P, SAT.1/HABM, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 23). Es besteht kein Allgemeininteresse daran, einer Marke, die ihre Hauptfunktion nicht erfüllt, den vollen Schutz nach der Verordnung Nr. 40/94 zu gewähren (Urteil Henkel/OHMI, Randnr. 48).

31 Die Vorschriften der Artikel 8 und 42 der Verordnung Nr. 40/94 und der Regeln 15, 16 und 20 der Durchführungsverordnung über die relativen Eintragungshindernisse und das Widerspruchsverfahren haben im Wesentlichen den Zweck, sicherzustellen, dass eine ältere Marke ihre Funktion als Herkunftshinweis behalten kann, indem sie die Möglichkeit vorsehen, die Eintragung einer neuen Marke zurückzuweisen, die mit der älteren Marke aufgrund einer zwischen ihnen bestehenden Verwechslungsgefahr in Konflikt tritt.

32 Die Möglichkeit eines solchen Konflikts muss aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. In Bezug auf den sachlichen Anwendungsbereich der genannten Vorschriften ist erforderlich, dass eine Identität oder eine Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke und zwischen den Waren oder Dienstleistungen, die mit der Marke gekennzeichnet sind, besteht, die geeignet ist, Verwechslungen der beiden Zeichen hervorzurufen. In Bezug auf den zeitlichen Anwendungsbereich der genannten Vorschriften müssen die beiden Marken während eines bestimmten Zeitraums koexistieren. Die Funktion einer älteren Marke als Herkunftshinweis kann nicht durch eine andere Marke gefährdet sein, die erst nach Ablauf der älteren Marke eingetragen wird. Gibt es keinen Zeitraum, während dessen beide Marken koexistieren, kann kein Konflikt auftreten.

33 Hiervon ausgehend stellt das Gericht fest, dass die Erwägung in der angefochtenen Entscheidung, dass „nichts die Widerspruchsabteilung berechtigt, rückwirkend die Rechtsstellung des Widersprechenden allein deshalb zu ändern, weil die nationale Registrierung während des Widerspruchsverfahrens abläuft", nicht berücksichtigt, dass zwischen der angemeldeten Marke und einer älteren Marke, die während dieses Zeitraums abläuft, kein Konflikt entstehen kann, weil die angemeldete Marke erst nach dem Ende des Widerspruchsverfahrens eingetragen werden kann. Folglich ist der Schutz, den die Beschwerdekammer der älteren Marke zuerkannt hat, nicht durch den Schutz der wesentlichen Funktion der Marke gerechtfertigt und steht im Gegensatz zum Geist und zur Systematik der die Prüfung der relativen Eintragungshindernisse und das Widerspruchsverfahren regelnden Vorschriften.

34 Zudem machen die Klägerin und das HABM zu Recht geltend, dass die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammern Änderungen der Umstände berücksichtigen müssen, die zwischen der Erhebung des Widerspruchs und der Entscheidung über ihn eintreten und sich aus den Beweisen ergeben, die von den Beteiligten in Beantwortung des Auskunftsersuchens des HABM vorgelegt werden.

35 Im Urteil vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01 (Henkel/OHMI — LHS [UK] [KLEENCARE], Slg. 2003, II-3253, Randnr. 26) hat das Gericht entschieden, dass im Rahmen der Überprüfung der Widerspruchsentscheidung, die die Beschwerdekammern gemäß Artikel 61 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 vornehmen, der Erfolg der Beschwerde davon abhängt, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem über die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor wie die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden kann oder nicht.

36 Bei dieser Überprüfung werden die Beschwerdekammern, außer im Fall der Zurückverweisung, im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat (Urteil KLEENCARE, vgl. Randnr. 35, Randnr. 24). Folglich ist davon auszugehen, dass der in dieser Rechtsprechung aufgestellte Grundsatz auf die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene Prüfung anwendbar ist, so dass weder diese noch die Beschwerdekammern eine Entscheidung erlassen dürfen, die in dem Moment rechtswidrig wäre, in dem sie auf der Grundlage der von den Parteien im Rahmen des Verfahrens vorgelegten Beweismittel in der Sache entscheiden.

37 Die Streithelferin ist dennoch der Auffassung, die angefochtene Entscheidung habe zu Recht festgestellt, dass der Widersprechende die Gründe und Beweismittel zur Stützung seines Widerspruchs nur einmal vorzubringen habe. Die Widerspruchsabteilung könne sich nicht auf das Fehlen von Nachweisen für die Verlängerung der älteren Marke stützen, weil ihr Auskunftsersuchen in Bezug auf die Verlängerung der Eintragung durch keine Vorschrift der Verordnung Nr. 40/94 oder der Durchführungsverordnung gerechtfertigt gewesen sei.

38 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass sich aus der vorstehend in Randnummer 30 zitierten Rechtsprechung ergibt, dass die Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 und der Durchführungsverordnung im Licht der wesentlichen Funktion der Marke auszulegen sind. Um beurteilen zu können, ob die ältere Marke ihre Funktion als Herkunftshinweis aufgrund der zeitlichen Koexistenz mit der angemeldeten Marke, mit der sie verwechselbar ist, verlieren kann, muss das HABM die Gültigkeitsdauer der älteren Marke kennen.

39 Die Befugnis, vom Widersprechenden darüber Auskünfte zu verlangen, kann den Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 und der Durchführungsverordnung entnommen werden. So kann das HABM gemäß Artikel 76 der Verordnung Nr. 40/94 in den vor ihm geführten Verfahren Auskünfte und Urkunden verlangen, insbesondere solche, die es für erforderlich hält, um über den Widerspruch zu entscheiden. Sodann ergibt sich aus den Vorschriften der Regel 16 in Verbindung mit Regel 20 der Durchführungsverordnung, dass das HABM den Widersprechenden auffordern kann, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen, die nicht in der Widerspruchsschrift enthalten sind, insbesondere die Eintragungsurkunde der älteren Marke.

40 Die Streithelferin ist dagegen der Auffassung, dass der Widersprechende nicht dazu verpflichtet werden könne, nachzuweisen, dass er bis zu einem unbestimmten Zeitpunkt über die Widerspruchsfrist hinaus Inhaber der älteren Marke bleiben werde.

41 In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass sich die Streithelferin darauf beschränkt, im Rahmen ihres ersten, zweiten, dritten und sechsten Arguments zu behaupten, dass sich eine solche Verpflichtung für den Widersprechenden weder aus den Artikeln 8, 42 und 74 der Verordnung Nr. 40/94 noch aus den Regeln 15 und 16 der Durchführungsverordnung ergebe. Sie bringt kein Argument vor, mit dem sie bestreitet, dass Artikel 76 der Verordnung Nr. 40/94 oder Regel 16 in Verbindung mit Regel 20 der Durchführungsverordnung dem HABM das Recht verleihen, vom Widersprechenden zu verlangen, die Verlängerung der Marke nach ihrem Ablauf zu beweisen, wenn dieser nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift

eintritt. Zudem stellen ihre Argumente auf eine Auslegung ab, die auf der Zeitform der in den genannten Vorschriften verwendeten, isoliert betrachteten Verben beruht, und nehmen keinerlei Bezug auf die Grundsätze, auf denen die relativen Eintragungshindernisse und das Widerspruchsverfahren beruhen.

42 Es ist auch festzustellen, dass sie mit ihrer Argumentation den tatsächlichen Kontext der vorliegenden Rechtssache verlässt. Weder bei Ablauf der Frist für die Einreichung von Informationen (am 13. März 2003) noch selbst zum Zeitpunkt der ursprünglich von der Widerspruchsabteilung festgesetzten Frist (am 13. Oktober 2000) hing die Gültigkeit der älteren Marke von irgendeinem zukünftigen Faktor ab, sondern von der Frage, ob die Streithelferin die Registrierung ihrer Marke, deren ursprüngliche Gültigkeitsdauer am 27. Juli 2000 ablief, verlängert hatte. Es ging somit um eine Aufforderung zum Nachweis eines vergangenen Ereignisses. Das Gericht ist daher der Auffassung, dass das Auskunftsersuchen, anders als von der Streithelferin dargestellt, nicht die Gültigkeit der Marke zu einem unbestimmten zukünftigen Zeitpunkt betraf.

43 Mit ihrem vierten Argument vertritt die Streithelferin die Auffassung, dass sich daraus, dass der Widersprechende nicht wissen könne, ob er den Nachweis der Verlängerung der Registrierung der älteren Marke von sich aus, kontinuierlich oder auf Aufforderung des HABM zu liefern habe, eine Rechtsunsicherheit ergeben könne. Das Erfordernis des Nachweises der Gültigkeit der älteren Marke setze somit voraus, dass der Widersprechende den Zeitpunkt errate, an dem die Entscheidung über den Widerspruch ergehe.

44 Auch dieses Argument kann nicht durchdringen. Der Widerspruchsentscheidung lässt sich nämlich keineswegs entnehmen, dass das HABM verlangt hätte, dass der Widersprechende kontinuierlich ohne Auskunftsersuchen des HABM Nachweise der Verlängerung vorlege. Eine derartige Verpflichtung ergibt sich auch nicht aus den von der Klägerin oder dem HABM eingereichten Verfahrensunterlagen. Tatsächlich enthalten die Richtlinien des HABM für das Widerspruchsverfahren ausdrücklich die gegenteilige Aussage, nämlich dass „der Prüfer ... den Widersprechenden auffordern [muss], einen Nachweis über die Verlängerung einzureichen".

45 Was das fünfte Argument betrifft, wonach die Anerkennung der Befugnis, Auskünfte über die Verlängerung der älteren Marke zu verlangen, dem Grundsatz des Rückwirkungsverbots zuwiderlaufe, genügt die Feststellung, dass die Streithelferin in Beantwortung einer schriftlichen Frage des Gerichts eingeräumt hat, unter Nummer 18 ihrer Klagebeantwortung irrtümlich angegeben zu haben, dass die ältere Marke auf der Grundlage der bei der Widerspruchsabteilung eingereichten Unterlagen bis zum 27. Juli 2003 gültig bleibe, während das richtige Datum tatsächlich der 27. Juli 2000 gewesen sei.

46 In Anbetracht des Vorstehenden gelangt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen hat, dass zum einen der Ablauf der Gültigkeit der älteren Marke vor dem Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsabteilung über den Widerspruch entscheidet, von dieser nicht berücksichtigt werden dürfe, und dass zum anderen die Widerspruchsabteilung nicht die Befugnis habe, nach der ursprünglichen Vorlage von Beweismitteln Auskünfte über die Verlängerung der älteren Marke zu verlangen. Damit hat die Beschwerdekammer die Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 und der Durchführungsverordnung, die die Beurteilung der relativen Eintragungshindernisse und das Widerspruchsverfahren regeln, entgegen den Grundsätzen ausgelegt, auf die sie gestützt sind, und insbesondere gegen Artikel 76 der Verordnung 40/94 und die Regel 20 der Durchführungsverordnung verstoßen.

47 Hieraus folgt, dass der einzige Klagegrund der Klägerin durchgreift und die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.

Kosten

48 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM insofern unterlegen ist, als die Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben wurde, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin deren Kosten aufzuerlegen. Da die Streithelferin mit ihren Anträgen unterlegen ist, trägt sie ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 23. März 2004 (Sache R 486/2003-1) wird aufgehoben.**

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

3. **Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.**

Jaeger Tiili Czúcz

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. September 2007.

Der Kanzler

E. Coulon

Der Präsident

M. Jaeger