

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

6. September 2006 *

In der Rechtssache T-6/05

DEF-TEC Defense Technology GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt H. Daniel,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

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

Defense Technology Corporation of America mit Sitz in Jacksonville, Florida (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G. Würtenberger und R. Kunze,

* Verfahrenssprache: Englisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 8. November 2004 (Sache R 493/2002-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der DEF-TEC Defense Technology GmbH und der Defense Technology Corporation of America

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung sowie der Richter N. J. Forwood und S. Papasavvas,

Kanzler: K. Pocheć, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 12. Januar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 18. April 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 2. Juni 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

auf die mündliche Verhandlung vom 7. März 2006

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

- 1 Nach Artikel 8 Absatz 3 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 ist auf Widerspruch des Markeninhabers eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

- 2 Die Regeln 17, 55, 61, 65, 79 und 96 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, im Folgenden: Durchführungsverordnung) lauten wie folgt:

„Regel 17

Sprachenregelung für den Widerspruch

- (1) Wird die Widerspruchsschrift nicht in der Sprache der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, wenn diese Sprache eine der Sprachen des Amtes ist, oder in der anlässlich der Anmeldung angegebenen zweiten Sprache verfasst, so muss der Widersprechende eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in einer dieser Sprachen innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der Widerspruchsfrist vorlegen.

- (2) Werden die in Regel 16 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Nachweise zur Stützung des Widerspruchs nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens erbracht, so muss der Widersprechende eine Übersetzung in der betreffenden Sprache innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder gegebenenfalls innerhalb der vom Amt gemäß Regel 16 Absatz 3 festgelegten Frist vorlegen.

...

Regel 55

Unterschrift, Name, Dienstsiegel

- (1) Alle Entscheidungen, Mitteilungen oder Bescheide des Amtes geben die zuständige Dienststelle oder Abteilung des Amtes sowie die Namen der zuständigen Bediensteten an. Sie werden von den Bediensteten unterzeichnet oder stattdessen mit einem vorgedruckten oder aufgestempelten Dienstsiegel des Amtes versehen.
- (2) Der Präsident des Amtes kann beschließen, dass andere Mittel zur Feststellung der zuständigen Dienststelle oder Abteilung des Amtes und der Namen der zuständigen Bediensteten oder eine andere Identifizierung als das Siegel verwendet werden können, wenn Entscheidungen, Mitteilungen oder Bescheide durch Fernkopierer oder andere technische Kommunikationsmittel übermittelt werden.

...

Regel 61

Allgemeine Vorschriften über Zustellungen

- (1) In den Verfahren vor dem Amt wird entweder das Originalschriftstück, eine vom Amt beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift dieses Schriftstücks oder ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck zugestellt. Abschriften von Schriftstücken, die von Beteiligten eingereicht werden, bedürfen keiner solchen Beglaubigung.

- (2) Die Zustellung erfolgt:
 - a) durch die Post gemäß Regel 62;

 - b) durch eigenhändige Übergabe gemäß Regel 63;

 - c) durch Hinterlegung im Abholfach beim Amt gemäß Regel 64;

 - d) durch Fernkopierer oder andere technische Kommunikationsmittel gemäß Regel 65;

 - e) durch öffentliche Zustellung gemäß Regel 66.

...

Regel 65

Zustellung durch Fernkopierer oder andere technische Kommunikationsmittel

(1) Die Zustellung durch Fernkopierer erfolgt durch Übermittlung des Originalschriftstücks oder einer Abschrift dieses Schriftstücks gemäß Regel 61 Absatz 1. Die Einzelheiten dieser Übermittlung werden vom Präsidenten des Amtes festgelegt.

(2) Die Zustellung durch andere technische Kommunikationsmittel wird vom Präsidenten des Amtes geregelt.

...

Regel 79

Anmeldungen einer Gemeinschaftsmarke sowie alle anderen in der Verordnung vorgesehenen Anträge und Mitteilungen sind dem Amt wie folgt zu übermitteln:

- a) das unterzeichnete Originalschriftstück durch die Post, durch eigenhändige Übergabe oder andere Mittel; die Anhänge zu den jeweiligen Schriftstücken brauchen nicht unterzeichnet zu werden;

- b) das unterzeichnete Originalschriftstück durch Fernkopierer gemäß Regel 80;
- c) durch Fernschreiben oder Telegramm gemäß Regel 81;
- d) durch Übertragung des Inhalts auf elektronischem Wege gemäß Regel 82.

...

Regel 96

Schriftliche Verfahren

- (1) Unbeschadet Artikel 115 Absätze 4 und 7 der Verordnung [Nr. 40/94] und sofern diese Regeln nichts anderes vorsehen, kann jeder Beteiligte im schriftlichen Verfahren vor dem Amt jede Sprache des Amtes benutzen. Ist die von einem Beteiligten gewählte Sprache nicht die Verfahrenssprache, so legt dieser innerhalb eines Monats nach Vorlage des Originalschriftstücks eine Übersetzung in der Verfahrenssprache vor. Ist der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke der einzige Beteiligte an einem Verfahren vor dem Amt und ist die für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke benutzte Sprache keine Sprache des Amtes, so kann die Übersetzung auch in der vom Anmelder in seiner Anmeldung angegebenen zweiten Sprache vorgelegt werden.

(2) Sofern diese Regeln nichts anderes vorsehen, können Schriftstücke, die in Verfahren vor dem Amt verwendet werden sollen, in jeder Amtssprache der Gemeinschaft eingereicht werden. Soweit die Schriftstücke nicht in der Verfahrenssprache abgefasst sind, kann das Amt jedoch verlangen, dass eine Übersetzung innerhalb einer von ihm festgelegten Frist in dieser Verfahrenssprache oder nach der Wahl des Beteiligten in einer der Sprachen des Amtes nachgereicht wird.“

- 3 Nach Artikel 1 des Beschlusses Nr. EX-97-1 des Präsidenten des HABM vom 1. April 1997 zur Bestimmung der Form von Entscheidungen, Mitteilungen und Bescheiden des HABM reicht es, wenn Entscheidungen, Mitteilungen oder Bescheide des HABM durch Fernkopierer übermittelt werden, zur Identifizierung der zuständigen Stelle oder Abteilung des HABM und des oder der zuständigen Bediensteten aus, wenn die Bezeichnung der Stelle oder Abteilung im Kopfbogen des Schreibens angegeben ist und am Schluss der Entscheidung oder Mitteilung oder des Bescheides der vollständige Name des oder der zuständigen Bediensteten angegeben ist. Der Angabe des Namens des oder der zuständigen Bediensteten kann eine Faksimiliewiedergabe der Unterschrift hinzugefügt werden.

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 4 Am 16. September 1997 meldete die DEF-TEC Defense Technology GmbH gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 eine Gemeinschaftsmarke beim HABM an.

- 5 Die Marke, deren Eintragung beantragt wurde, ist die nachfolgend dargestellte Bildmarke FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR:



- 6 Die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zu den Klassen 5, 8 und 13 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung. Sie entsprechen für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:
- „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“ der Klasse 5;
 - „Handgetriebene Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate“ der Klasse 8;
 - „Munition, Geschosse, Wurfkörper, Reizstoffsprühgeräte, sonstige Angriffs- oder Verteidigungsgegenstände“ der Klasse 13.

- 7 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 93/1998 vom 7. Dezember 1998 veröffentlicht.
- 8 Im Oktober 1996 übernahm die Defense Technology Corporation of America mit Sitz in Jacksonville das Vermögen der Defense Technology Corporation of America, die dem Recht des US-amerikanischen Bundesstaats Wyoming unterliegt (im Folgenden: Gesellschaft aus Wyoming). Hierdurch erwarb die Streithelferin die Marke FIRST DEFENSE.
- 9 Am 8. März 1999 legte die Streithelferin nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke ein.
- 10 Zur Begründung ihres Widerspruchs berief sich die Streithelferin insbesondere auf Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94, da sie der Auffassung war, dass die Klägerin ihr Agent im Sinne dieser Vorschrift sei und dass diese ohne ihre Zustimmung die Eintragung eines Zeichens beantragt habe, das mit einer Reihe von in den Vereinigten Staaten eingetragener Marken, deren Inhaberin die Streithelferin sei, fast identisch sei. Der Widerspruch war im vorliegenden Fall auf die amerikanischen Marken FIRST DEFENSE gestützt, die Gegenstand der folgenden Eintragungen waren:
- Eintragung Nr. 1 763 666 vom 6. April 1993 der Wortmarke FIRST DEFENSE für „einen nicht explosiven Verteidigungsgegenstand, der seiner Art nach ein in einem Aerosolbehälter abgefüllter organischer Reizstoff ist,“ der Klasse 13;
 - Eintragung Nr. 1 885 967 vom 28. März 1995 der aus der Darstellung eines fliegenden Adlers bestehenden Bildmarke für Waren der Klasse 13;

— Eintragung Nr. 1 792 165 vom 7. September 1993 der Bildmarke DEF-TEC PRODUCTS, die im Innern einer dreieckigen Figur erscheint, für eine Reihe von Waren der Klasse 13.

- 11 Mit Entscheidung vom 21. März 2002 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch teilweise statt, soweit sich dieser auf Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 stützte, und wies daher die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke für „Hieb- und Stichwaffen“ der Klasse 8 und für „Munition, Geschosse, Wurfkörper, Reizstoffsprühgeräte, sonstige Angriffs- oder Verteidigungsgegenstände“ der Klasse 13 zurück.
- 12 Am 21. Mai 2002 legte die Klägerin nach den Artikeln 57 bis 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde beim HABM ein.
- 13 Mit Entscheidung vom 8. November 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück und erlegte der Klägerin die Kosten auf.

Anträge der Beteiligten

- 14 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

15 Das HABM beantragt,

- die Nichtigkeitsklage hinsichtlich des ersten Klagegrundes abzuweisen;

- die Klage hinsichtlich des zweiten Klagegrundes abzuweisen, sofern das Gericht es für angebracht hält, das Ergebnis der angefochtenen Entscheidung mit einer anderen Begründung aufrechtzuerhalten, und in diesem Fall der Klägerin die Kosten aufzuerlegen;

- hilfsweise, nur dem zweiten Klagegrund stattzugeben und die Sache zur Entscheidung an die Beschwerdekammern zurückzuverweisen sowie jedem Beteiligten seine eigenen Kosten aufzuerlegen.

16 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

- 17 Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe. Mit dem ersten Klagegrund macht sie geltend, dass die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, die nicht ordnungsgemäß unterzeichnet sei, nichtig sei. Mit dem zweiten Klagegrund rügt sie, dass die angefochtene Entscheidung gegen Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 verstoße.

Zum ersten Klagegrund: Nichtigkeit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung

Vorbringen der Beteiligten

- 18 Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, die ihr per Fernkopie übermittelt worden sei, nichtig sei. Die Unterschrift der an ihrem Erlass beteiligten Mitglieder der Abteilung fehle nämlich. Aus Regel 79 Buchstaben a und b der Durchführungsverordnung ergebe sich, dass eine Art, Mitteilungen an das HABM zu richten, in der Übermittlung eines unterzeichneten Originalschriftstücks durch Fernkopierer bestehe. Die Tatsache, dass dies vor der Beschwerdekammer nicht vorgebracht worden sei, könne nichts daran ändern, dass die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nichtig sei.
- 19 Das HABM macht geltend, dass der Klagegrund unzulässig sei, soweit die Klägerin beim Gericht beantrage, die Nichtigkeit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung festzustellen. Außerdem mache die Klägerin diesen Grund zum ersten Mal

geltend, denn sie habe die Gültigkeit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung vor der Beschwerdekammer nicht bestritten. Werde unterstellt, dass mit diesem Klagegrund geltend gemacht werden solle, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei, weil die Beschwerkammer den wesentlichen Formfehler, der zur Rechtswidrigkeit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung führe, von Amts wegen hätte aufgreifen müssen, so greife dieses Argument nicht durch. Das HABM erinnert nämlich daran, dass die Regeln 55, 61 und 65 der Durchführungsverordnung auf den vorliegenden Fall anzuwenden seien. Regel 55 Absatz 2 der Durchführungsverordnung ermächtige den Präsidenten des HABM zu beschließen, dass verschiedene Arten der Mitteilung für die Entscheidungen des HABM verwendet werden könnten, ohne dass die Unterschrift der Mitglieder, die an ihnen beteiligt seien, zwingend verlangt werde; zu diesem Zweck sei insbesondere der Beschluss Nr. EX-97-1 erlassen worden. Daher entspreche eine Entscheidung des HABM, die die Namen der Mitglieder der Widerspruchsabteilung, die sie erlassen hätte, in gedruckter Form enthalte, allen für ihren Erlass verlangten Formerfordernissen.

- 20 Die Streithelferin ist der Auffassung, dass dieser Klagegrund unzulässig sei.

Würdigung durch das Gericht

— Zur Zulässigkeit

- 21 Nach Artikel 63 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 sind nur die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit der Klage beim Gemeinschaftsrichter anfechtbar. Folglich sind im Rahmen einer solchen Klage nur Klagegründe zulässig, die sich gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer richten (Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005 in der Rechtssache T-303/03, Lidl Stiftung/HABM — REWE Zentral [Salvita], Slg. 2005, II-1917, Randnr. 59).

- 22 Der Umfang der Prüfung, der die Beschwerdekammer die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung zu unterziehen hat, wird jedoch grundsätzlich nicht ausschließlich durch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Rügen bestimmt. Folglich muss die Beschwerdekammer, auch wenn der Beschwerdeführer keine spezifische Rüge vorgetragen hat, gleichwohl unter Berücksichtigung aller relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte prüfen, ob die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden konnte (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01, Henkel/HABM — LHS [UK] [KLEENCARE], Slg. 2003, II-3253, Randnr. 29, und vom 1. Februar 2005 in der Rechtssache T-57/03, SPAG/HABM – Dann und Backer [HOOLIGAN], Slg. 2005, II-287, Randnr. 18).
- 23 Im vorliegenden Fall macht die Klägerin beim Gericht die Nichtigkeit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung wegen Fehlens der Unterschrift geltend. Obwohl keine darauf gestützte Rüge vor der Beschwerdekammer vorgebracht wurde, hätte die Beschwerdekammer diesen Gesichtspunkt von Amts wegen aufgreifen müssen, falls ein Verstoß gegen die anwendbaren Formvorschriften festzustellen gewesen wäre.
- 24 Daher ist die vom HABM und von der Streithelferin erhobene Einrede der Unzulässigkeit zurückzuweisen, denn das Gericht ist für die Prüfung zuständig, ob die Beschwerdekammer es unterlassen hat, einen eventuellen Verstoß gegen ein wesentliches Formerfordernis, den das Fehlen der Unterschrift unter der Entscheidung der Widerspruchsabteilung darstellen soll, von Amts wegen festzustellen.

— Zur Begründetheit

- 25 Vorab ist festzustellen, dass die Durchführungsverordnung auf den vorliegenden Fall anwendbare Verfahrensvorschriften enthält. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin

kann Regel 79 Buchstaben a und b der Durchführungsverordnung keine Anwendung finden, da sie die Übermittlung von Mitteilungen an das HABM betrifft. Die Regeln 55, 61 und 65 der Durchführungsverordnung beziehen sich auf die Mitteilungen, die vom HABM ausgehen, und stellen daher die Vorschriften dar, die auf den vorliegenden Fall anzuwenden sind.

26 Regel 55 der Durchführungsverordnung ist zu entnehmen, dass alle Entscheidungen, Mitteilungen oder Bescheide des HABM die zuständige Dienststelle oder Abteilung des HABM sowie die Namen der zuständigen Bediensteten angeben müssen. Sie sind von den Bediensteten zu unterzeichnen oder stattdessen mit einem vorgedruckten oder aufgestempelten Dienstsiegel des Amtes zu versehen, wobei der Präsident im Übrigen beschließen kann, dass andere Mittel zur Feststellung der zuständigen Dienststelle oder Abteilung des HABM verwendet werden können, wenn Entscheidungen, Mitteilungen oder Bescheide durch Fernkopierer oder andere technische Kommunikationsmittel übermittelt werden. Regel 61 Absatz 2 Buchstabe d der Durchführungsverordnung erkennt die Gültigkeit der Zustellung von Entscheidungen durch Fernkopierer an, wobei die Einzelheiten ihrer Übermittlung nach Regel 65 Absatz 1 der Durchführungsverordnung vom Präsidenten des HABM festgelegt werden. So reicht es nach Artikel 1 des Beschlusses Nr. EX-97-1 aus, wenn die Bezeichnung der Stelle oder Abteilung im Kopfbogen des Schreibens angegeben ist und am Schluss der Entscheidung oder Mitteilung oder des Bescheides der vollständige Name des oder der zuständigen Bediensteten angegeben ist.

27 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Entscheidung der Abteilung die Identifizierung der zuständigen Stelle und der Abteilung des HABM, die sie erlassen hat, und außerdem die Namen der zuständigen Bediensteten enthält. Folglich entspricht die Mitteilung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung durch Fernkopierer ohne Unterschrift den in der Durchführungsverordnung und im Beschluss Nr. EX-97-1 niedergelegten Anforderungen. Die angefochtene Entscheidung ist der Klägerin demnach ordnungsgemäß mitgeteilt worden.

28 Deshalb ist der erste Klagegrund als nicht stichhaltig zurückzuweisen.

Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Beteiligten

- 29 Die Klägerin weist darauf hin, dass Herr Oliver, der Vorsitzende der Gesellschaft aus Wyoming, in einer Erklärung vom 1. Juni 1996 eine eindeutige und präzise Zustimmung erteilt habe, mit der sie dazu ermächtigt worden sei, die streitige Marke anzumelden. Folglich sei mit der Übernahme des Vermögens der Gesellschaft aus Wyoming kein Markenrecht hinsichtlich der durch die Erklärung vom 1. Juni 1996 erfassten Marken an die Streithelferin übertragen worden, da auf diese Rechte vor Abschluss des Übernahmevertrags verzichtet worden sei.
- 30 Die Klägerin macht außerdem geltend, dass die Streithelferin zu keinem Zeitpunkt versucht habe, die von Herrn Oliver erteilte Zustimmung rückgängig zu machen, und sich nur auf das Vorbringen beschränkt habe, von dieser Zustimmung keine Kenntnis gehabt zu haben. Der Umstand, dass Herr Oliver die Streithelferin womöglich nicht über die Existenz der Erklärung vom 1. Juni 1996 unterrichtet habe, könne ihr auch nicht zugerechnet werden, da es nicht ihre Sache gewesen sei, nachzuprüfen, ob Herr Oliver die Existenz der Erklärung vom 1. Juni 1996 offengelegt habe. Das eventuelle Informationsdefizit betreffe nur die Parteien des Vertrages über die Übernahme des Vermögens der Gesellschaft aus Wyoming, da diese in Bezug auf den Abschluss dieses Vertrages Sorgfalt hätten walten lassen müssen.
- 31 Im Übrigen weist die Klägerin darauf hin, dass nach keiner Bestimmung der Verordnung Nr. 40/94 die Dauer der Gültigkeit einer Zustimmung zeitlich begrenzt sei. Folglich könne der Umstand, dass die Anmeldung erst 1997 erfolgt sei, keinerlei Auswirkung auf die erhaltene Zustimmung haben. Außerdem habe die Beschwerdekammer ihre Position nicht mit der Feststellung untermauern können, es sei

ungewöhnlich, dass eine Abtretung von Markenrechten unentgeltlich erfolge, denn diese Feststellung beziehe sich auf kommerzielle Erwägungen, die außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs lägen. Schließlich erinnert die Klägerin daran, dass nach Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Zustimmungserklärung eine ausreichende Rechtfertigung für die Marken Anmeldung sei.

32 Das HABM teilt den Standpunkt der Klägerin hinsichtlich der Erklärung vom 1. Juni 1996 und meint, diese Erklärung enthalte eine eindeutige und präzise Zustimmung des damaligen Inhabers der Marke, mit der die Klägerin ermächtigt worden sei, die Eintragung der betreffenden Marke in Europa zu beantragen. Auch wenn Herr Oliver die Streithelferin nicht über die Existenz der Erklärung unterrichtet haben sollte, könne dieser Umstand die Gültigkeit der erteilten Zustimmung nicht beeinträchtigen. Da die angefochtene Entscheidung die Gültigkeit der am 1. Juni 1996 erhaltenen Zustimmung nicht anerkannt habe, sei die Beschwerdekammer zu einem fehlerhaften Ergebnis gelangt. Dieser Fehler führe jedoch nicht zur Nichtigkeit der angefochtenen Entscheidung.

33 Das HABM ist nämlich der Auffassung, dass die Streithelferin nicht an die Zustimmung der Erklärung des Vorsitzenden der Gesellschaft aus Wyoming gebunden sei. Jedenfalls sei die Frage, ob die Streithelferin durch die Zustimmung des früheren Markeninhabers gebunden sei, von der Auslegung der relevanten Vertragsklauseln und den verschiedenen von den Parteien eingegangenen Verpflichtungen abhängig, und zwar im Licht des anwendbaren amerikanischen Vertragsrechts. Das ausländische Recht sei eine tatsächliche Frage, der von der Beschwerdekammer nicht nachgegangen worden sei. Aus diesem Grund könne das Gericht keine Schlussfolgerung auf Tatsachen stützen, die in der angefochtenen Entscheidung nicht gewürdigt worden seien.

- 34 Erstens sei für den Fall, dass die Zustimmung die Übernahme des Vermögens der Gesellschaft aus Wyoming durch die Streithelferin überdauert habe, festzustellen, ob die Zustimmung als an dem Tag, an dem die Handelsbeziehungen zwischen der Klägerin und der Streithelferin endeten, widerrufen anzusehen sei. Insoweit trägt das HABM vor, dass die Erklärung vom 1. Juni 1996 einen Verzicht auf das Recht, sich einer Anmeldung der betreffenden Marke, wie sie die Klägerin vorgenommen habe, zu widersetzen, und nicht eine Rechtsabtretung im eigentlichen Sinn darstelle. Ein solcher Verzicht könne sich aus einer einseitigen Erklärung ergeben, die nur die Person binde, die sie abgegeben habe, und habe daher nur eine Wirkung inter partes. Jedenfalls könne die Zustimmung, wenn zugrunde gelegt werde, dass das Ende der Handelsbeziehungen mit dem Agenten der Zustimmung ihren Geltungsgrund entziehe, die Übernahme nicht überdauern.
- 35 Zweitens sei für den Fall, dass die Zustimmung die Übernahme des Vermögens der Gesellschaft aus Wyoming durch die Streithelferin nicht überdauert habe, festzustellen, ob die Klägerin sich auf einen berechtigten Grund berufen könne, der das Fehlen der Zustimmung kompensieren könne. Das HABM weist darauf hin, dass die Beschwerdekammer offenbar davon ausgegangen sei, dass die Klägerin gewusst habe oder hätte zumindest wissen müssen, dass die Streithelferin über die Existenz der Erklärung vom Juni 1996 nicht unterrichtet worden sei, wobei es natürlich nicht Sache der Streithelferin gewesen sei, nachzuweisen, dass sie durch diese Erklärung nicht gebunden sei. Somit hätte die Klägerin sie von ihr unterrichten oder ihr ihren Wunsch, eine Markenmeldung einzureichen, mitteilen müssen, da in der angefochtenen Entscheidung festgestellt werde, dass die Klägerin bösgläubig gehandelt habe. Indem sie gegenüber der Streithelferin absichtlich geschwiegen habe, habe die Klägerin auch jede Möglichkeit verloren, zu behaupten, dass die Markenmeldung mit der Zustimmung des Inhabers erfolgt sei. Jedenfalls zeige der von der Streithelferin erhobene Widerspruch, dass sie in keiner Weise die von der Klägerin vorgenommene Anmeldung akzeptiere.
- 36 Folglich ist das HABM der Ansicht, dass das Gericht die vorliegende Klage abweisen müsse, wenn es das Ergebnis der angefochtenen Entscheidung mit einer anderen

Begründung aufrechterhalten wolle, oder dass es anderenfalls der Klage nur hinsichtlich des zweiten Klagegrundes unter Zurückverweisung der Sache an die Beschwerdekammern stattgeben dürfe.

- 37 Die Streithelferin erinnert daran, dass die Klägerin den Nachweis der Existenz einer vom Markeninhaber wirksam erteilten Zustimmung erbringen müsse. Im Übrigen macht sie geltend, dass die Erklärung vom 1. Juni 1996 vom Gericht nicht berücksichtigt werden dürfe, da eine Übersetzung dieser Erklärung ins Englische, der im vorliegenden Fall vor dem HABM gewählten Sprache, von der Klägerin erst im Rahmen dieser Klage vorgelegt worden sei. Nach der Verordnung Nr. 40/94 und der Durchführungsverordnung müsse, wenn ein Beweis nicht in der Verfahrenssprache vorgelegt werde, der Beteiligte, der sich darauf berufe, eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beibringen. Jedenfalls könne die Erklärung vom 1. Juni 1996 nicht ungeachtet dieses Verstoßes gegen die Verordnung Nr. 40/94 die Existenz einer von Herrn Oliver erteilten wirksamen Zustimmung belegen, wenn man bedenke, dass die Klägerin keinen Beweis dafür vorgebracht habe, dass ihre Anmeldung auf einen berechtigten Grund gestützt sei.

Würdigung durch das Gericht

- 38 Es ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 den Missbrauch einer Marke durch den Agenten des Markeninhabers verhindern soll, da der Agent die Kenntnisse und die Erfahrung, die er während der ihn mit dem Markeninhaber verbindenden Handelsbeziehung erworben hat, ausnutzen und damit ungerechtfertigt Vorteile aus den vom Markeninhaber selbst eventuell erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könnte.

- 39 Da die Klägerin im vorliegenden Fall vor dem Gericht ihre Stellung eines Agenten des Markeninhabers nicht bestritten hat, ist zu prüfen, ob sie die Zustimmung des Markeninhabers erlangt hat, die sie ermächtigte, die beabsichtigte Anmeldung zu betreiben.
- 40 Was die Existenz einer vom Markeninhaber erteilten eindeutigen, präzisen und unbedingten Zustimmung, die die Klägerin ermächtigte, die betreffende Marken-anmeldung zu betreiben, angeht, so ist daran zu erinnern, dass die Beschwerdekammer der Auffassung war, eine solche Zustimmung könne sich nicht aus der Erklärung vom 1. Juni 1996 ergeben.
- 41 Das HABM macht in seinen Schriftsätzen geltend, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt sei, dass die Erklärung vom 1. Juni 1996 keine eindeutige, präzise und unbedingte Zustimmung enthalte. Zur verfahrensrechtlichen Stellung des HABM ist insoweit daran zu erinnern, dass das Gericht in seinem Urteil vom 25. Oktober 2005 in der Rechtssache T-379/03 (Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], Slg. 2005, II-4633, Randnr. 22) die Auffassung vertreten hat, dass das HABM nicht verpflichtet sein kann, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-107/02, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], Slg. 2004, II-1845, Randnr. 34). 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 (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache C-106/03 P, Vedral/HABM, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 34).

- 42 Folglich ist das HABM berechtigt, von den von der Beschwerdekammer angestellten Erwägungen abzuweichen, indem es andere rechtliche Gesichtspunkte vorträgt, als in der angefochtenen Entscheidung entwickelt worden sind, sofern nur die vom HABM angeführten Argumente nicht neuen Aufhebungsgründen gleichkommen.
- 43 Hinsichtlich des Arguments der Streithelferin, wonach die Beschwerdekammer die Erklärung vom 1. Juni 1996 nicht hat berücksichtigen dürfen, weil sie nicht in die Verfahrenssprache übersetzt war, wo die Beschwerdekammer doch von der Streithelferin vorgelegte Unterlagen wegen fehlender Übersetzung zurückgewiesen habe, ist darauf hinzuweisen, dass die Zurückweisung dieser Unterlagen aufgrund von Regel 17 Absatz 2 der Durchführungsverordnung beschlossen wurde. Diese Regel weicht von der in Regel 96 Absatz 2 der Durchführungsverordnung niedergelegten allgemeinen Sprachenregelung für die Vorlage und Verwendung von Schriftstücken in Verfahren vor dem HABM ab, der zufolge das HABM, wenn die fraglichen Schriftstücke nicht in der Verfahrenssprache abgefasst sind, verlangen kann, dass eine Übersetzung in dieser Sprache oder nach Wahl des Verfahrensbeteiligten in einer der Sprachen des HABM binnen einer von diesem festgesetzten Frist nachgereicht wird. Damit bürdet Regel 17 Absatz 2 der Durchführungsverordnung einem Verfahrensbeteiligten in einem Verfahren mit mehreren Beteiligten (Verfahren inter partes) eine weiterreichende Obliegenheit auf, als sie die Beteiligten an Verfahren vor dem HABM im Allgemeinen haben. Dieser Unterschied rechtfertigt sich aus dem Erfordernis, den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens und die Waffengleichheit zwischen den Beteiligten an einem Verfahren inter partes uneingeschränkt zu wahren (Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2002 in der Rechtssache T-232/00, *Chef Revival USA/HABM — Massagué Marín [Chef]*, Slg. 2002, II-2749, Randnr. 42).
- 44 Was die Übersetzung ergänzender Unterlagen angeht, so steht diese nach Regel 96 Absatz 2 der Durchführungsverordnung im Ermessen des HABM. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin das in Regel 96 Absatz 1 der Durchführungsverordnung festgelegte Erfordernis beachtet, da sie eine Klageschrift in Deutsch eingereicht und deren Übersetzung ins Englische innerhalb der gesetzten Frist beigebracht hat (Randnrn. 11 und 14 der angefochtenen Entscheidung). Die Tatsache, dass es die Beschwerdekammer nicht für erforderlich gehalten hat, nach Regel 96 Absatz 2 der Durchführungsverordnung eine Übersetzung der Erklärung vom 1. Juni 1996, eines der Klageschrift beigefügten Schriftstücks, zu erhalten, stellt keine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung dar, da die Absätze 1 und 2 der Regel 96 der Durchführungsverordnung für sachlich unterschiedliche Situationen gelten.

- 45 Unter Berücksichtigung des Inhalts der Erklärung vom 1. Juni 1996 ist darauf hinzuweisen, dass nach ihrem Wortlaut die Gesellschaft aus Wyoming auf alle Rechte an der von der Eintragung für Europa erfassten Marke ausdrücklich verzichtet hat („expressly waives all of the rights“). Außerdem gibt der Anhang zu der Erklärung vom 1. Juni 1996, dessen Vorlage im Verfahren von der Beschwerdekammer zugelassen wurde, eindeutig an, für welche Marken diese Erklärung gelten soll.
- 46 Darüber hinaus ist daran zu erinnern, dass die Klägerin und die Gesellschaft aus Wyoming in einer tatsächlichen und effektiven Handelsbeziehung standen, als die Erklärung vom 1. Juni 1996 abgegeben wurde, was erklären mag, warum der frühere Markeninhaber beschloss, seine Zustimmung ohne finanzielle Gegenleistung zu erteilen. Jedenfalls kann die Tatsache, dass eine solche Erteilung möglicherweise atypisch ist, nicht für sich allein, wie dies die Beschwerdekammer stillschweigend vorausgesetzt hat, die Gültigkeit der tatsächlich erteilten Zustimmung in Frage stellen.
- 47 Dass Herr Oliver es womöglich versäumt hat, die Streithelferin über die Existenz der Erklärung vom 1. Juni 1996 zu unterrichten, berührt die Gültigkeit der zu diesem Zeitpunkt bereits erteilten Zustimmung nicht.
- 48 Daher ist die der Klägerin im Juni 1996 erteilte Zustimmung als zu diesem Zeitpunkt eindeutig, präzise und unbedingt anzusehen.

- 49 Zu der Frage, ob die Zustimmung am Tag der Anmeldung, dem 16. September 1997, noch gültig war, ist zu bemerken, dass zwischen dem Tag, an dem die Zustimmung erteilt wurde, und dem Tag, an dem die Anmeldung der betreffenden Marke vorgenommen wurde, ein Wechsel des Markeninhabers eingetreten ist. Jedoch hat sich die Beschwerdekammer, da sie der Erklärung vom 1. Juni 1996 zu Unrecht nicht den Inhalt einer eindeutigen, präzisen und unbedingten Zustimmung zuschrieb, die die Klägerin zur Anmeldung der betreffenden Marke ermächtigte, nicht die Frage gestellt, ob diese Zustimmung die Übernahme des Vermögens der Gesellschaft aus Wyoming überdauert hat. Diese Frage, deren Beantwortung stark davon abhängt, welches Recht für die Rechts- und Handelsbeziehungen zwischen den Beteiligten gilt, ist im Verfahren vor dem HABM nicht aufgegriffen worden, so dass das Gericht sich hierzu nicht äußern kann.
- 50 Die Beschwerdekammer hätte nämlich im Licht des Rechts, das für die zwischen den Beteiligten bestehenden Rechts- und Handelsbeziehungen gilt, prüfen müssen, ob und gegebenenfalls inwieweit diese Beziehungen die Übernahme des Vermögens der Gesellschaft aus Wyoming überdauerten, mit der Folge, dass die Streithelferin in den Rechten und eventuell in den Pflichten des früheren Markeninhabers ersetzt wurde. In diesem Zusammenhang hatte sie insbesondere festzustellen, ob die Zustimmung, die die Klägerin am 1. Juni 1996 erhalten hatte, die Übernahme des Vermögens der Gesellschaft aus Wyoming überdauert hatte. Bejahendenfalls hätte sie prüfen müssen, ob die Streithelferin am Tag der Anmeldung der betreffenden Marke noch durch diese Zustimmung gebunden war. Für den Fall, dass die Streithelferin durch diese Zustimmung nicht mehr gebunden war, hätte die Beschwerdekammer weiter prüfen müssen, ob sich die Klägerin auf einen berechtigten Grund berufen konnte, der das Fehlen einer solchen Zustimmung kompensieren kann.
- 51 Nach alledem ist der zweite Klagegrund als begründet anzusehen, soweit die Beschwerdekammer die Gültigkeit der Zustimmung vom 1. Juni 1996 verkannt hat; die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

Kosten

- 52 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM unterlegen ist, sind ihm entsprechend dem Antrag der Klägerin außer seinen eigenen Kosten die Kosten der Klägerin mit Ausnahme der Kosten der Streithilfe aufzuerlegen. Da die Klägerin nicht beantragt hat, die Streithelferin in die Kosten zu verurteilen, was sie noch in der mündlichen Verhandlung hätte tun können, trägt sie ihre auf die Streithilfe entfallenden Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 8. November 2004 (Sache R 493/2002-2) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin mit Ausnahme der Kosten der Streithilfe.**

- 3. Die Klägerin trägt ihre auf die Streithilfe entfallenden Kosten.**

- 4. Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 6. September 2006.

Der Kanzler

Der Präsident

E. Coulon

J. Pirrung