

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)  
12. Dezember 2002 \*

In der Rechtssache T-247/01

**eCopy Inc** mit Sitz in Nashua, New Hampshire (Vereinigte Staaten von Amerika),  
Prozessbevollmächtigter: B. Reid, Barrister,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)**  
**(HABM)**, vertreten durch E. Joly als Bevollmächtigten,

Beklagter,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 13. Juli 2001 (Sache R 47/2001-1) über die Zulassung des Wortes ECOPY zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke

erlässt

**DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)**

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras, der Richterin V. Tiili und des Richters P. Mengozzi,

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2002,

folgendes

**Urteil**

**Rechtlicher Rahmen**

- 1 Die Artikel 7, 8, 9, 26 und 27 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung bestimmen:

„Artikel 7

Absolute Eintragungshindernisse

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

(...)

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

## Artikel 8

### Relative Eintragungshindernisse

(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; ...

(2) ‚Ältere Marken‘ im Sinne von Absatz 1 sind

- a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, die den nachstehenden Kategorien angehören:
  - i) Gemeinschaftsmarken;

...

- b) Anmeldungen von Marken nach Buchstabe a), vorbehaltlich ihrer Eintragung;

...

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

...

## *Artikel 9*

Recht aus der Gemeinschaftsmarke

...

(3) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden. Jedoch kann eine angemessene Entschädigung für Handlungen verlangt werden, die nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgenommen werden und die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wären. Das angerufene Gericht darf bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen.

...

## *Artikel 26*

### Erfordernisse der Anmeldung

(1) Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muss enthalten:

- a) einen Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke;
- b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- c) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird;

d) eine Wiedergabe der Marke.

...

### *Artikel 27*

#### Anmeldetag

Der Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke ist der Tag, an dem die die Angaben nach Artikel 26 Absatz 1 enthaltenden Unterlagen vom Anmelder beim Amt... eingereicht worden sind, sofern binnen eines Monats nach Einreichung der genannten Unterlagen die Anmeldegebühr gezahlt wird.“

#### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 2 Am 21. Juni 2000 meldete die Klägerin unter ihrer früheren Firma Simplify Development Corporation beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) gemäß der Verordnung Nr. 40/94 ein Wortzeichen als Gemeinschaftsmarke an (Anmeldung Nr. 1718667).
  
- 3 Die angemeldete Marke ist das Wort ECOPY.

- 4 Die Marke wurde für folgende Waren in Klasse 9 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:

„Softwareplatten und zugehörige Geräte zur Unterstützung des Scannens und der elektronischen Verteilung von Dokumenten über Computer-Netze.“

- 5 Mit Entscheidung vom 10. November 2000 wies der Prüfer die Anmeldung nach Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass die angemeldete Marke im Hinblick auf die fraglichen Waren im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 beschreibend sei und keine Unterscheidungskraft habe.
- 6 Am 8. Januar 2001 erhob die Klägerin gegen diese Entscheidung nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim Amt eine Beschwerde. Sie machte in der Beschwerde erstmals geltend, dass zu ihren Gunsten Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 anzuwenden sei, und reichte dafür Beweisunterlagen ein.
- 7 Mit Entscheidung vom 13. Juli 2001, der Klägerin zugestellt am 18. Juli 2001, wies die Erste Beschwerdekammer die Beschwerde zurück (im Folgenden: angefochtene Entscheidung). Zur Begründung führte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, das Wort ECOPY bedeute „elektronische Kopie“ und bezeichne damit die Art und die Bestimmung der angemeldeten Waren. Damit falle die angemeldete Marke unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94. Sie habe zudem von Haus aus keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94. Schließlich scheidet auch eine Eintragung nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung aus. Einige der von der Klägerin vorgelegten Beweismittel seien klar unzureichend, um eine



durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nachzuweisen. Andere von der Klägerin eingereichte Beweismittel könnten nicht berücksichtigt werden, da sie sich auf die Zeit nach dem Anmeldetag bezögen.

### Verfahren und Anträge der Parteien

8 Mit Klageschrift, die am 26. September 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen und mit Schriftsätzen vom 26. Oktober, 29. November und 5., 7. und 20. Dezember 2001 ergänzt worden ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben. Das Amt hat am 30. Januar 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eine Klagebeantwortung eingereicht.

9 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— das Amt anzuweisen, der Anmeldung Nr. 1718667 stattzugeben oder, hilfsweise, die Prüfung der Anmeldung im Einklang mit dem zu erlassenden Urteil des Gerichts fortzuführen;

— dem Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

10 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

### **Zur Zulässigkeit des zweiten Antrags der Klägerin**

#### *Vorbringen der Parteien*

- 11 Das Amt hält diesen Antrag für unzulässig. Das Gericht könne dem Amt keine Anweisungen erteilen, da das Amt nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 verpflichtet sei, die sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsrichters ergebenden Maßnahmen zu ergreifen.
- 12 Die Klägerin hat, ohne allerdings den Antrag förmlich zurückzunehmen, in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass das Gericht dem Amt keine Anweisungen erteilen könne.

*Würdigung durch das Gericht*

- 13 Nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 hat das Amt die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsrichters ergeben. Das Gericht kann daher nach der Rechtsprechung dem Amt, worauf dieses zu Recht hinweist, keine Anweisungen erteilen (Urteile des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-163/98, Procter & Gamble/HABM [BABY-DRY], Slg. 1999, II-2383, Randnr. 53, und vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM [Giroform], Slg. 2001, II-433, Randnr. 33).
- 14 Der zweite Antrag der Klägerin ist deshalb als unzulässig zurückzuweisen.

**Zur Begründetheit***Vorbemerkungen*

- 15 Nach Artikel 19 der EG-Satzung des Gerichtshofes, der nach Artikel 46 dieser Satzung auch für das Verfahren vor dem Gericht gilt, und nach den Artikeln 44 § 1 Buchstabe c und 130 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts muss die Klageschrift eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten. Diese Darstellung muss so klar und genau sein, dass sie dem Beklagten die Vorbereitung seiner Verteidigung und dem Gericht die Entscheidung über die Klage, gegebenenfalls auch ohne weitere Informationen, ermöglicht. Um die Rechtssicherheit und eine ordnungsgemäße Rechtspflege zu gewährleisten, ist es für die Zulässigkeit einer Klage erforderlich, dass die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Um-

stände, auf denen die Klage beruht, zumindest in gedrängter Form, jedenfalls aber zusammenhängend und verständlich, aus dem Wortlaut der Klageschrift selbst hervorgehen (Urteile des Gerichts vom 14. Mai 1998 in der Rechtssache T-348/94, Enso Española/Kommission, Slg. 1998, II-1875, Randnr. 143, und vom 28. März 2000 in der Rechtssache T-251/97, T. Port/Kommission, Slg. 2000, II-1775, Randnr. 91). Dabei ist in der Klageschrift im Einzelnen darzulegen, worin der Klagegrund besteht, auf den die Klage gestützt wird, so dass seine bloß abstrakte Nennung den Erfordernissen der Verfahrensordnung nicht entspricht (Urteil T. Port/Kommission, Randnr. 90, und Urteil des Gerichts vom 5. Juli 2000 in der Rechtssache T-111/99, Samper/Parlament, Slg. ÖD, I-A-135 und II-611, Randnr. 27).

- 16 Im vorliegenden Fall ist die angefochtene Entscheidung auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c und Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt. In ihrer Klageschrift macht die Klägerin als ersten Klagegrund einen Ermessensmissbrauch geltend, der darin liege, dass die Beschwerdekammer die Eintragungsfähigkeit des Wortes E-COPY und nicht des Wortes ECOPY geprüft und damit den Streitgegenstand verkannt habe, und als zweiten Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94. Dagegen beanstandet die Klägerin in ihrer Klageschrift nicht die Art und Weise, in der die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung die Bestimmungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b und c ausgelegt und angewandt hat, sondern beschränkt sich auf die im Rahmen des ersten Klagegrundes allgemein und abstrakt formulierte Erklärung, dass die Beschwerdekammer gegen die Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, „da Marken, denen Artikel 7 nicht entgegensteh[e], einzutragen [seien]“ (Randnr. 13 der Klageschrift). Die Klägerin hat erstmals in der mündlichen Verhandlung die Gründe dargelegt, aus denen ihrer Auffassung nach die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 durch die Beschwerdekammer rechtlich fehlerhaft ist.
- 17 Demnach ist festzustellen, dass die Klägerin den Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 nicht wirksam geltend gemacht hat. Die Erklärungen, die die Klägerin dazu in der mündlichen Verhandlung abgegeben hat, können deshalb nicht berücksichtigt werden.

*Zum ersten Klagegrund eines Ermessensmissbrauchs*

Vorbringen der Parteien

- 18 Die Klägerin trägt vor, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht die Eintragungsfähigkeit des Wortes E-COPY geprüft habe, obgleich die angemeldete Marke aus dem Wort ECOPY bestehe.
- 19 Das Fehlen des Bindestrichs zwischen dem Buchstaben „E“ und dem Wort „COPY“ bilde einen grundlegenden Unterschied zwischen den beiden Wörtern. Im Wort ECOPY werde das „E“ als kurzer und nicht als langer Vokal gesprochen. Es sei zudem nicht nachgewiesen, dass Verbrauchern, denen gängige Ausdrücke wie „E-Mail“ oder „E-Shopping“ bekannt seien, solche Wörter auch in der Schreibweise ohne Bindestrich bekannt erschienen. Überdies könnten Verbraucher, die das Englische nicht beherrschten, dem Wort ECOPY nach dem äußeren Erscheinungsbild der angemeldeten Marke keinerlei Bedeutung entnehmen.
- 20 Die Beschwerdekammer habe damit den Streitgegenstand verkannt, und die angefochtene Entscheidung beruhe daher auf einem Ermessensmissbrauch.
- 21 Das Amt erwidert darauf, dass die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Eintragungsfähigkeit des Wortes ECOPY geprüft habe. Dass sich die Beschwerdekammer auch auf die Definition des Wortes „e-copy“ auf der Internet-Seite „<http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/ecopy.htm>“ des IROI (Institute of RF & OE-ICS of Southeast University) bezogen habe, belege nicht, dass

hinsichtlich der angemeldeten Marke eine Verwechslung vorliege. So habe die Beschwerdekammer in Randnummer 12 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass das Wort ECOPY als solches in Wörterbüchern nicht nachweisbar sei und als Wort ausgesprochen werden könne. Die Beschwerdekammer habe somit das aus der Verschmelzung von zwei Bestandteilen gebildete Wort ECOPY und nicht das Wort E-COPY geprüft.

### Würdigung durch das Gericht

- 22 Es ist daran zu erinnern, dass der Begriff des Ermessensmissbrauchs im Gemeinschaftsrecht eine präzise Bedeutung hat; er bezieht sich auf eine Situation, in der eine Verwaltungsbehörde ihre Befugnisse zu einem anderen Zweck als demjenigen ausübt, zu dem sie ihr übertragen worden sind. Es entspricht in diesem Zusammenhang ständiger Rechtsprechung, dass eine Entscheidung nur dann ermessensmissbräuchlich ist, wenn aufgrund objektiver, schlüssiger und übereinstimmender Indizien anzunehmen ist, dass sie zu anderen als den angegebenen Zwecken getroffen wurde (Urteile des Gerichts vom 24. April 1996 in den Rechtssachen T-551/93 und T-231/94 bis T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos u. a./Kommission*, Slg. 1996, II-247, Randnr. 168, und vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99, *DKV/HABM [COMPANYLINE]*, Slg. 2000, II-1, Randnr. 33).
- 23 Dass solche Indizien hier vorliegen, hat die Klägerin nicht nachgewiesen und nicht einmal behauptet. Selbst wenn die Beschwerdekammer, wie die Klägerin vorträgt, die Eintragungsfähigkeit des Wortes E-COPY und nicht des Wortes ECOPY geprüft und dadurch den Streitgegenstand verkannt hätte, bildete dies im Übrigen kein Indiz dafür, dass die Entscheidung ausschließlich oder zumindest maßgebend zu anderen als den angegebenen Zwecken getroffen worden wäre.

- 24 Zudem kann der angefochtenen Entscheidung entnommen werden, dass die Beschwerdekammer die Eintragungsfähigkeit des Wortes ECOPY und nicht des Wortes E-COPY geprüft und somit den bei ihr anhängigen Streitgegenstand nicht verkannt hat.
- 25 Der erste Klagegrund ist deshalb zurückzuweisen.

*Zum zweiten Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Parteien

- 26 Die Klägerin rügt, es sei ein Rechtsfehler, dass die Beschwerdekammer die Beweismittel, die eine Benutzung der angemeldeten Marke nach dem Anmeldetag belegten, für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 nicht berücksichtigt habe. Die internen Vorschriften des Amtes seien insoweit irrelevant.
- 27 Ferner sehe Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 vor, dass das Recht aus der Gemeinschaftsmarke Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden könne. Aus dieser Bestimmung folge, dass für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 Beweise für die Zeit bis zum Datum der Eintragung zu berücksichtigen seien.

- 28 Deshalb hätte die Beschwerdekammer die vorgelegten Beweismittel für die Zeit bis zum Erlass ihrer eigenen Entscheidung am 13. Juli 2001 oder zumindest bis zum Erlass der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung des Prüfers vom 10. November 2000 berücksichtigen müssen.
- 29 Schließlich hat die Klägerin dem Gericht als Anlagen 4 bis 7 zu ihrer Klageschrift verschiedene Schriftstücke vorgelegt, die ihrer Auffassung nach belegen, dass die angemeldete Marke durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.
- 30 Nach Ansicht des Amtes setzt die Eintragung einer Marke nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 voraus, dass die Marke bereits am Anmeldetag Unterscheidungskraft erworben und diese bis zum Zeitpunkt ihrer Eintragung behalten hat.
- 31 Der Anmeldetag entscheide über den Vorrang einer Marke gegenüber anderen Marken. Daher könnte auf der Grundlage einer Marke, die erst nach dem Anmeldetag durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe, aber dennoch eingetragen worden sei, im Rahmen eines Widerspruchs- oder Lösungsverfahrens gegenüber einer anderen Marke mit einem Anmeldetag, der nach dem der erstgenannten Marke liege, ein relatives Eintragungshindernis eingewandt werden. Das wäre selbst dann möglich, wenn die erstgenannte Marke am Anmeldetag der anderen Marke noch keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hätte.
- 32 Entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 könne das Recht aus einer Marke bereits vor deren Eintragung Wirkungen entfalten. So könne nach dieser Bestimmung eine angemessene Entschädigung für Handlungen verlangt werden, die nach Veröffentlichung der Anmeldung vorgenommen worden seien.



- 33 Da es schließlich der Zweck einer Klage beim Gericht sei, die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern zu überprüfen, könnten, abgesehen von Ausnahmefällen, Beweise nicht erstmals dem Gericht vorgelegt werden. Dass hier ein Ausnahmefall gegeben sei, habe die Klägerin indessen nicht dargelegt.

### Würdigung durch das Gericht

- 34 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin die angefochtene Entscheidung im Rahmen des vorliegenden Klagegrundes nur rügt, soweit darin Beweismittel, die den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke nach dem Anmeldetag betreffen, nicht berücksichtigt wurden. Dagegen beanstandet die Klägerin die angefochtene Entscheidung nicht, soweit darin bestimmte Beweismittel, die sich auf die Zeit vor dem Anmeldetag beziehen, als klar unzureichend eingestuft wurden. Ob die Entscheidung in dieser Hinsicht fehlerfrei ist, braucht deshalb nicht geprüft zu werden.
- 35 Zu prüfen ist hingegen, ob es, wie die Klägerin vorträgt, einen Rechtsfehler darstellt, dass die Beschwerdekammer andere Beweismittel deshalb nicht verwendet hat, weil sie sich auf die Zeit nach dem Anmeldetag beziehen.
- 36 Richtigerweise ist Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen, dass die Unterscheidungskraft einer Marke durch die Benutzung vor ihrem Anmeldetag erlangt sein muss. Es ist deshalb unerheblich, dass eine Marke zwischen dem Anmeldetag und dem Zeitpunkt, zu dem das Amt, d. h. der Prüfer oder gegebenenfalls die Beschwerdekammer, über die Frage entscheidet, ob ihrer

Eintragung absolute Eintragungshindernisse entgegenstehen, Unterscheidungskraft erlangt hat. Beweismittel, die sich auf die Benutzung nach dem Anmeldetag beziehen, können daher vom Amt nicht berücksichtigt werden.

- 37 Erstens lässt sich nämlich allein diese Auslegung mit der Kohärenz des Systems der absoluten und relativen Schutzhindernisse bei der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke vereinbaren. So entscheidet der in Artikel 27 der Verordnung Nr. 40/94 definierte Anmeldetag über den Vorrang einer Marke gegenüber anderen Marken. Hat eine Marke erst nach ihrer Anmeldung durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt, aber wird sie gleichwohl eingetragen, so könnte auf ihrer Grundlage im Wege des Widerspruchs oder des Antrags auf Nichtigklärung ein relatives Eintragungshindernis gegenüber einer anderen Marke eingewandt werden, deren Anmeldetag nach dem der erstgenannten Marke liegt. Das könnte selbst dann eintreten, wenn die erstgenannte Marke am Anmeldetag der zweiten Marke, die zu diesem Zeitpunkt bereits Unterscheidungskraft besitzt, noch keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat und damit die Eintragungsvoraussetzungen noch nicht erfüllt. Ein solches Ergebnis wäre jedoch nicht hinnehmbar.
- 38 Zweitens spricht für diese Auslegung der Wortlaut des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94, wonach die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d keine Anwendung finden, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung „beantragt wird“, infolge ihrer Benutzung (in der englischen Fassung: „the use which has been made of it“) Unterscheidungskraft „erlangt hat“.
- 39 Drittens kann durch diese Auslegung vermieden werden, dass die Berücksichtigung einer durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert.

40 Dieser Auslegung steht auch das Vorbringen der Klägerin zu Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 nicht entgegen.

41 Dazu ist zunächst festzustellen, dass dieses Vorbringen in sich widersprüchlich ist. Denn die Klägerin leitet in Randnummer 16 ihrer Klageschrift aus Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 her, dass für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke Unterscheidungskraft hat, Beweismittel bis zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke zu berücksichtigen seien. Andererseits macht sie in Randnummer 18 der Klageschrift geltend, es sei der Zeitpunkt maßgebend, zu dem das Amt (d. h. der Prüfer oder gegebenenfalls die Beschwerdekammer) darüber entscheide, ob der Eintragung der Marke absolute Eintragungshindernisse entgegenstünden. Dies sind jedoch offenkundig zwei verschiedene Zeitpunkte. Hat das Amt nämlich festgestellt, dass absolute Eintragungshindernisse nicht eingreifen, so wird die Anmeldung nach den Artikeln 38 Absatz 1 und 40 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 veröffentlicht. Nach Artikel 45 der Verordnung darf die Marke erst nach Ablauf der mit der Veröffentlichung der Anmeldung beginnenden Widerspruchsfrist von drei Monaten (Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung) oder gegebenenfalls nach Zurückweisung des Widerspruchs eingetragen werden.

42 Weiterhin kann entgegen der Auffassung der Klägerin das Recht aus der Gemeinschaftsmarke, wie das Amt zu Recht ausführt, Auswirkungen auf bestimmte schon vor der Eintragung dieser Marke bestehende Sachverhalte haben. So kann nach Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 unter bestimmten Voraussetzungen eine angemessene Entschädigung für Handlungen nach der Veröffentlichung der Anmeldung verlangt werden.

43 Soweit sich die Klägerin auf interne Vorschriften des Amtes bezieht, ist festzustellen, dass sie in der mündlichen Verhandlung nicht zu präzisieren vermochte,

welche spezielle Regelung sie meint. Im Übrigen enthalten die vom Präsidenten des Amtes erlassenen „Prüfungsrichtlinien“ (Entscheidung Nr. EX-96-2 vom 26. März 1996, ABl. HABM Nr. 9/96, S. 1300) keine Bestimmung über den für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke maßgebenden Zeitpunkt. Jedenfalls kann das entsprechende Argument im vorliegenden Fall nicht durchgreifen, da sich, wie oben dargelegt, die Auffassung des Amtes ungeachtet der Frage, ob seine internen Vorschriften gegenteilige Bestimmungen enthalten, im Licht einer systematischen und teleologischen Auslegung als richtig erweist.

- 44 Folglich stellt es keinen Rechtsfehler dar, dass die Beschwerdekammer die von der Klägerin eingereichten Beweismittel unberücksichtigt gelassen hat, mit denen belegt werden sollte, dass die angemeldete Marke durch Benutzung nach dem Anmeldetag Unterscheidungskraft erlangt habe.
- 45 Die Klägerin hat ihrer Klageschrift verschiedene Schriftstücke (Anlagen 4 bis 7) beigefügt, die sie im Verfahren vor der Beschwerdekammer nicht vorgelegt hatte und mit denen sie nachweisen möchte, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Vor der Prüfung der Frage, ob diese Beweisunterlagen beweiskräftig sind, sowie speziell der Frage, ob sie sich auf die Zeit vor dem Anmeldetag beziehen, ist zu prüfen, ob das Gericht sie verwerten kann.
- 46 Dazu ist festzustellen, dass nach Artikel 63 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Entscheidung einer Beschwerdekammer nur aufgehoben oder geändert werden kann, wenn sie in materiell-rechtlicher oder verfahrensrechtlicher Hinsicht rechtswidrig ist. Weiterhin ist die Rechtmäßigkeit eines Gemeinschaftsrechtsakts nach ständiger Rechtsprechung nach dem Sachverhalt und der Rechtslage zu beurteilen, die bei Erlass des Aktes bestanden (Urteile des Gerichts vom 6. Oktober 1999 in der Rechtssache T-123/97, Salomon SA/Kommission,

Slg. 1999, II-2925, Randnr. 48, und vom 14. Mai 2002 in der Rechtssache T-126/99, Graphischer Maschinenbau/Kommission, Slg. 2002, II-2427, Randnr. 33). Demnach kann die Rüge, dass die Entscheidung einer Beschwerdekammer rechtswidrig ist, auf die Geltendmachung neuer Tatsachen vor dem Gericht nur gestützt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Beschwerdekammer diese Tatsachen im Verwaltungsverfahren von Amts wegen hätte berücksichtigen müssen, bevor sie eine Entscheidung erließ.

- 47 Dazu ist erstens festzustellen, dass es im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 zwar, anders als in Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung hinsichtlich der relativen Eintragungshindernisse vorgesehen, keine Regelung gibt, wonach die Prüfung des Amtes (d. h. des Prüfers oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer) auf die von den Beteiligten vorgetragene(n) Tatsachen beschränkt ist. Gleichwohl ist dem Amt die Prüfung einer durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke faktisch unmöglich, wenn deren Anmelder diese nicht geltend macht. Nach dem Grundsatz *ultra posse nemo obligatur* braucht das Amt daher unbeschadet der in Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 enthaltenen Bestimmung, wonach es „den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]“, Tatsachen, die eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 begründen können, nur dann zu prüfen, wenn der Anmelder sie geltend gemacht hat.

- 48 Zweitens ist das Amt zur Berücksichtigung eines Beweismittels, mit dem eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke belegt werden soll, nur dann verpflichtet, wenn der Anmelder dieses Beweismittel in dem beim Amt durchgeführten Verwaltungsverfahren vorgelegt hat. Wie sich aus den in der vorstehenden Randnummer enthaltenen Ausführungen ergibt, besteht nämlich kein substantieller Unterschied zwischen der Geltendmachung der Tatsache, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, und der Vorlage der diese Tatsachenbehauptung stützenden

Beweismittel. Im Übrigen werden diese beiden Aspekte in Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach das Amt „Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen [braucht]“, in gleicher Weise behandelt.

- 49 Demnach ist die angefochtene Entscheidung nicht rechtswidrig und kann daher nach Artikel 63 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 nicht aufgehoben oder geändert werden. Die neuen Beweismittel, die die Klägerin erstmals dem Gericht vorgelegt hat, sind deshalb zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden braucht.
- 50 Auch der zweite Klagegrund ist somit zurückzuweisen.
- 51 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

## **Kosten**

- 52 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des Amtes dessen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Dezember 2002.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

M. Vilaras