

Rechtssache T-247/01

eCopy, Inc

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM)**

„Gemeinschaftsmarke — Wort ECOPY — Ermessensmissbrauch —
Durch Benutzung nach dem Anmeldetag erworbene Unterscheidungskraft —
Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94“

Urteil des Gerichts (Vierte Kammer) vom 12. Dezember 2002 II-5304

Leitsätze des Urteils

1. *Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Absolute Eintragungshindernisse — Marken ohne Unterscheidungskraft — Ausnahme — Erwerb durch Benutzung — Erfordernis, dass die Unterscheidungskraft vor dem Anmeldetag erworben wird
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 3)*

2. *Gemeinschaftsmarke — Beschwerdeverfahren — Klage beim Gemeinschaftsrichter — Rechtmäßigkeit der Entscheidung einer Beschwerdekammer — Anfechtung unter Geltendmachung neuer Tatsachen — Zulässigkeitsvoraussetzungen (Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 63 Absätze 2 und 3)*
3. *Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Absolute Eintragungshindernisse — Marken ohne Unterscheidungskraft — Ausnahme — Erwerb durch Benutzung — Prüfung durch das Amt — Beschränkung auf die vom Anmelder angeführten Tatsachen und Beweismittel (Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 74 Absatz 1)*

1. Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke ist 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 Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), d. h. der Prüfer oder gegebenenfalls die Beschwerdekammer, über das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse entscheidet, Unterscheidungskraft erlangt hat. Beweismittel, die sich auf die Benutzung nach dem Anmeldetag beziehen, können daher vom Amt nicht berücksichtigt werden.
2. Die Rüge, dass die Entscheidung einer Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) rechtswidrig ist, kann vor dem Gericht nur dann auf neue Tatsachen gestützt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Beschwerdekammer diese Tatsachen im Verwaltungsverfahren von Amts wegen hätte berücksichtigen müssen, bevor sie eine Entscheidung erließ.

Denn zum einen kann die Entscheidung einer Beschwerdekammer nach Artikel 63 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke nur dann aufgehoben oder geändert werden, wenn sie in materiell-rechtlicher oder verfahrensrechtlicher Hinsicht rechtswidrig ist,

(vgl. Randnr. 36)

und zum anderen ist ein Gemeinschaftsrechtsakt nach dem Sachverhalt und der Rechtslage zu beurteilen, die bei Erlass des Rechtsaktes bestanden.

(vgl. Randnr. 46)

3. Bei seiner Beurteilung, ob eine Gemeinschaftsmarke im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, braucht das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) Tatsachen, die die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke begründen können, nur dann zu prüfen, wenn der Anmelder sie geltend gemacht hat.

Zwar gibt es nämlich im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94, anders als in Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung hinsichtlich der relativen Eintragungshindernisse vorgesehen, keine Regelung, wonach die Prüfung des Amtes

(d.h. des Prüfers oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer) auf die von den Beteiligten vorgetragene(n) Tatsachen beschränkt ist, doch ist dem Amt die Prüfung einer durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke faktisch unmöglich, wenn deren Anmelder diese nicht geltend macht.

Ferner 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. Es 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.

(vgl. Randnrn. 47-48)