

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)  
15. November 2001 \*

In der Rechtssache T-128/99

**Signal Communications Ltd** mit Sitz in Hongkong (China), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J. Grayston und A. Bywater, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch F. López de Rego und G. Humphreys als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Beklagter,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

wegen Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 24. März 1999 (Sache R 219/1998-1), die der Klägerin am 25. März 1999 zugestellt wurde,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten P. Mengozzi, des Richters R. M. Moura Ramos und der Richterin V. Tiili,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin

aufgrund der am 25. Mai 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 23. August 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der schriftlichen Antworten auf die Fragen des Gerichts,

auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2001,

folgendes

## Urteil

### Rechtlicher Rahmen

- 1 Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der geänderten Fassung lautet:

„(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welt handelsorganisation eine Marke vorschriftsmäßig angemeldet hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt hinsichtlich der Anmeldung derselben Marke als Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, für welche die Marke angemeldet ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, während einer Frist von sechs Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem innerstaatlichen Recht des Staates, in dem sie eingereicht worden ist, oder nach zwei- oder mehrseitigen Verträgen die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt.

(3) Unter vorschriftsmäßiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die zur Festlegung des Tages ausreicht, an dem sie eingereicht worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

(4) Als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die dieselbe Marke und dieselben Waren oder Dienstleistungen betrifft wie eine erste ältere in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind; ebensowenig darf diese ältere Anmeldung schon Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen sein. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

(5) Ist die erste Anmeldung in einem Staat eingereicht worden, der nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation gehört, so finden die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 nur insoweit Anwendung, als dieser Staat gemäß einer veröffentlichten Feststellung aufgrund einer ersten Anmeldung beim Amt ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen dieser Verordnung vergleichbar sind.“

2 Artikel 30 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung und eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen ...“

3 Artikel 31 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass für die Bestimmung des Vorrangs von Rechten der Prioritätstag als Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke gilt.“

- 4 Nach Artikel 44 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94

„... kann die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Anmelders nur geändert werden, um Name und Adresse des Anmelders, sprachliche Fehler, Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten zu berichtigen, soweit durch eine solche Berichtigung der wesentliche Inhalt der Marke nicht berührt oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nicht erweitert wird. Betreffen die Änderungen die Wiedergabe der Marke oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen und werden sie nach Veröffentlichung der Anmeldung vorgenommen, so wird die Anmeldung in der geänderten Fassung veröffentlicht.“

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 5 Am 27. Mai 1998 reichte die Klägerin gemäß der Verordnung Nr. 40/94 die Anmeldung einer Gemeinschaftswortmarke verbunden mit der Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts beim United Kingdom Patent Office ein, das sie an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) weiterleitete.
- 6 Die angemeldete Marke bestand laut dem Anmeldeformular in dem Wort TELEYE. Für sie wurde später ein Berichtigungsantrag eingereicht.
- 7 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung als Marke beantragt wurde, gehören zur Klasse 9 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni

1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in ihrer revidierten und geänderten Fassung und sind wie folgt beschrieben:

„Videosystemausrüstungen und -apparate; Ausrüstungen und Apparate für Überwachungs- und Beobachtungssysteme; Systeme für die interne Videoüberwachung; Ausrüstungen und Apparate; Fernvideosysteme zur Überwachung und Beobachtung mit Kameras für die interne Videoüberwachung und elektronischer Hardware zur Übertragung von Video-, Alarm- und Telemetriesignalen über ein Netzwerk mit geringer Bandbreite an ein computergestütztes Anzeige- und Speichersystem“.

- 8 Die mit der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke verbundene und auf dem Anmeldeformular eingetragene Inanspruchnahme des Prioritätsrechts bezieht sich auf die am 20. Januar 1998 in den USA angemeldete Marke TELEEYE.
- 9 Mit Schreiben vom 18. Juni 1998 reichte die Klägerin beim Amt eine beglaubigte Abschrift des Antrags auf Eintragung der Marke TELEEYE (Nr. 75/420 484) in den USA ein.
- 10 Mit Fax vom 7. Juli 1998 teilte das Amt der Klägerin gemäß Artikel 27 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 9 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) mit, dass ihrer Anmeldung der 27. Mai 1998 als Anmeldedatag zuerkannt worden sei.
- 11 Mit Fax vom 6. August 1998 teilte die Klägerin dem Amt mit, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke einen Schreibfehler enthalte, und beantragte ihre Berichtigung von TELEYE in TELEEYE, damit sie der in den USA angemeldeten

Marke, wie sie in der genannten beglaubigten Abschrift erscheine und bezüglich deren sie Priorität beanspruche, entspreche.

- 12 Nachdem der Prüfer die Stellungnahme der Klägerin zu seiner Auffassung, dass Artikel 44 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 13 der Verordnung Nr. 2868/95 die beantragte Berichtigung nicht gestatteten, erhalten hatte, teilte er ihr mit Schreiben vom 20. Oktober 1998 seine Entscheidung mit, dass die Berichtigung nicht möglich sei, da sie den wesentlichen Inhalt der Marke berühre.
- 13 Am 11. Dezember 1998 legte die Klägerin nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers beim Amt ein.
- 14 Die Beschwerde wurde mit Entscheidung vom 24. März 1999 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) zurückgewiesen.
- 15 Die Beschwerdekammer vertrat im Wesentlichen die Ansicht, dass die von der Klägerin beantragte Berichtigung die ursprüngliche Darstellung der Marke wesentlich verändere, da sich die Zeichen TELEYE und TELEEYE durch ihre Aussprache, ihre optische Wirkung und ihre Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit unterschieden (Nr. 13 der angefochtenen Entscheidung). Das Vorbringen der Klägerin zur Wirkung der Inanspruchnahme der Priorität sei nicht erheblich. Trotz der Abweichung zwischen dem als Gemeinschaftsmarke angemeldeten Zeichen und dem in den USA angemeldeten Zeichen bestehe kein Grund zu der Annahme, dem Prüfer hätte es auffallen müssen, dass die Klägerin die Gemeinschaftsmarke TELEEYE in der gleichen Schreibweise habe eintragen lassen wollen, wie sie in der in den USA eingereichten Anmeldung benutzt worden sei. Ein Fehler habe nämlich auch im Zuge der Einreichung der Anmeldung in den USA aufgetreten sein können (Nr. 14 der angefochtenen Entscheidung). Die Klägerin könne dem Amt nicht vorwerfen, sie nicht vor Ablauf der Prioritätsfrist auf die fragliche Abweichung hingewiesen zu haben. Es sei Sache des Anmelders, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass innerhalb der geltenden Frist eine korrekte Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht werde (Nr. 15 der angefochtenen Entscheidung).

## Anträge der Parteien

16 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  
- anzuordnen, die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 837096 so zu berichtigen, dass das Wort TELEYE durch das Wort TELEEYE ersetzt wird;
  
- dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

17 Das Amt beantragt,

- die Klage abzuweisen;
  
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.



## Zum Antrag, dem Amt Anordnungen zu erteilen

- 18 Die Klägerin beantragt u. a., dem Amt aufzugeben, die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 837096 so zu berichtigen, dass das Wort TELEYE durch das Wort TELEEYE ersetzt wird.
- 19 Wie sich aus der Rechtsprechung des Gerichts ergibt, hat das Amt nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus einem Urteil des Gerichtshofes ergeben. Das Gericht kann somit dem Amt keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen dieses Urteils zu ziehen [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].

## Zum Aufhebungsantrag

- 20 Aus dem Vorbringen der Klägerin, dass wesentliche Verfahrensvorschriften insoweit verletzt worden seien, als die Begründung der angefochtenen Entscheidung widersprüchlich und unzureichend sei und/oder Rechts- oder Tatsachenirrtümer enthalte, ergibt sich, dass sich ihre Klage auf zwei Gründe stützt.
- 21 Der erste Klagegrund bezieht sich auf die Unzulänglichkeit der Begründung in Nummer 14 der angefochtenen Entscheidung.
- 22 Der zweite Klagegrund bezieht sich darauf, dass die Begründung in den Nummern 13 bis 15 der angefochtenen Entscheidung fehlerhaft sein soll. In einem ersten Teil, der die Nummern 13 und 14 betrifft, macht die Klägerin geltend, die

Beschwerdekammer habe gegen Artikel 29 in Verbindung mit Artikel 44 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen. In einem zweiten Teil, die Nummer 15 der angefochtenen Entscheidung betreffend, rügt die Klägerin die Verletzung der Artikel 74 Absatz 1 und 76 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

- 23 Zunächst ist der erste Teil des zweiten Klagegrundes zu prüfen.

### *Vorbringen der Parteien*

- 24 Die Klägerin beruft sich auf Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach die Anmeldung als Gemeinschaftsmarke dieselbe Marke betreffen müsse wie diejenige, für die das Prioritätsrecht geltend gemacht werde. Daher hätte der Prüfer ihre Absicht, die Gemeinschaftsmarke in der Schreibweise der in den USA angemeldeten Marke anzumelden, erkennen müssen. Wenn allerdings kein Grund für die Annahme bestehe, dass ihm dies hätte auffallen müssen, dann könne die Berichtigung des Unterschieds zwischen den beiden Marken keine wesentliche Änderung darstellen.
- 25 Nach Ansicht der Klägerin widersprechen sich die Nummern 13 und 14 der Begründung der angefochtenen Entscheidung, da sich aus Nummer 13 ergebe, dass die Einfügung des Buchstaben „E“ in die angemeldete Marke TELEYE deren Inhalt wesentlich verändere, und es in Nummer 14 heiße, dass kein Grund zu der Annahme bestehe, dem Prüfer hätte auffallen müssen, dass die Klägerin die Gemeinschaftsmarke TELEEEYE in der gleichen Schreibweise habe eintragen lassen wollen, wie sie in der in den USA eingereichten Anmeldung benutzt worden sei. Ob die Begründung nun im ersten oder aber im zweiten Punkt falsch sei, das Amt hätte nach Artikel 44 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die beantragte Berichtigung vornehmen müssen.

- 26 Zu Nummer 14 allein macht die Klägerin ferner geltend, gegenüber ihrem Standpunkt, dass die Berichtigung der Anmeldung für die Gemeinschaft zu dem Zweck, entsprechend dem Erfordernis, dass dieselbe Marke betroffen sein müsse, die Übereinstimmung mit der Marke herzustellen, für die Priorität in Anspruch genommen werde, keine Änderung der angemeldeten Marke darstelle, sei die von der Beschwerdekammer in Nummer 14 angeführte Möglichkeit, dass ein Fehler bei der Einreichung der Anmeldung der Marke TELEEYE in den USA aufgetreten sein könne, völlig unerheblich. Die Begründung in Nummer 14 sei daher fehlerhaft.
- 27 Das Amt führt aus, die Klägerin lege Artikel 44 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 falsch aus, wenn sie davon ausgehe, dass die Begriffe „wesentlich“ und „offensichtlich“ voneinander abhängig seien. Eine Unrichtigkeit könne aber wesentlich sein, ohne offensichtlich zu sein, und umgekehrt könne eine offensichtliche Unrichtigkeit unwesentlich sein.
- 28 Bei der Anwendung des Artikels 44 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verwende das Amt einen Maßstab, der zwei Erfordernisse in Einklang bringen solle. Das erste Erfordernis, „Vernünftigkeit“, betreffe die Frage, ob ein Fehler oder eine offensichtliche Unrichtigkeit vorliege, und habe das Interesse des Anmelders im Auge; das zweite Erfordernis, „Strenge“, stelle auf das Interesse von Dritten ab, wenn sich die vom Amt zugelassene Marke von der ursprünglich eingereichten unterscheide. Bei der Anwendung dieses Maßstabs sehe es im Übrigen von der — ihm nicht vorgeschriebenen — Prüfung ab, ob ein Fehler oder eine offensichtliche Unrichtigkeit vorliege, wenn es der Ansicht sei, dass die Änderung wesentlich sei, und es diese daher verweigere.
- 29 Zu der Frage, wann ein Fehler oder eine offensichtliche Unrichtigkeit vorliegt, führt das Amt aus, es stelle bei der Beurteilung, ob sich der Wille des Anmelders bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke tatsächlich auf die geänderte Marke gerichtet habe, auf die ihm zum Zeitpunkt der Prüfung der Anmeldung vorliegenden Unterlagen ab. Nur ausnahmsweise könne der offensichtliche Ausdruck des Willens des Anmelders durch von ihm nachträglich beigebrachte Belege für seinen wirklichen Willen zum Zeitpunkt der Anmeldung widerlegt werden.

- 30 Diese Vorgehensweise entspreche den Gemeinsamen Erklärungen des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Verordnung des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. HABM 1996, S. 607, 613), insbesondere der Erklärung Nr. 16, wonach „... unter ‚offensichtlichen Unrichtigkeiten‘ Unrichtigkeiten zu verstehen sind, die ganz eindeutig berichtigt werden müssen, da ein anderer als der berichtigte Text nicht beabsichtigt gewesen sein kann“.
- 31 Im vorliegenden Fall sei der Fehler der Anmelderin für die Beschwerdekammer nicht offensichtlich gewesen.
- 32 Hinsichtlich der Beurteilung der Wesentlichkeit der Änderung der angemeldeten Marke führt das Amt aus, dass es beim Vergleich der angemeldeten Marke mit der geänderten Marke objektive Kriterien anwende, um zu bestimmen, ob die Änderung den Gesamteindruck der Marke berühre. Da jede eine Marke betreffende Änderung bedeutete, dass deren Inhalt berührt werde, könne dies nur hingenommen werden, wenn daraus nicht eine neue Marke resultiere, die sich von der angemeldeten wesentlich unterscheide. Im Falle einer Wortmarke berücksichtige der Prüfer die optische, die phonetische und die begriffliche Wirkung der Änderung der betreffenden Marke insgesamt, und zwar aus der Sicht eines Dritten, der eine Recherche zu den beim Amt anhängigen Markenmeldungen durchführe, um zu ermitteln, welche Marken eingetragen werden könnten.
- 33 Im vorliegenden Fall wiesen die angemeldete Marke TELEYE und die ältere Marke TELEEEYE wesentliche Unterschiede auf, nicht nur phonetisch — da eine Silbe hinzugefügt werde — und begrifflich, da das Präfix TELE an Waren und Dienstleistungen der Telekommunikation erinnere, sondern auch optisch, da der Begriff TELEEEYE eindeutig ein zusammengesetztes Wort sei.

- 34 Schließlich bestreitet das Amt, dass es dem Prüfer hätte auffallen müssen, dass die für die Gemeinschaftsmarke die Schreibweise der älteren, in den USA angemeldeten Marke gewollt gewesen sei. Zum einen habe es für den Prüfer keinen Grund zu der Annahme gegeben, dass die auf der Kopie der in den USA eingereichten Markenmeldung erscheinende Marke dem wirklichen und eindeutigen Willen der Klägerin entspreche, da sich die Inanspruchnahme der Priorität und das Begleitschreiben zum Prioritätsbeleg auf die Marke TELEYE bezogen hätten. Zum anderen hätten solche Widersprüche erst bei der Überprüfung des Anmeldetages und der Verfahrensförmlichkeiten — die nicht stattgefunden habe — bemerkt werden können. Dass dies der Fall gewesen wäre, sei allerdings nicht gewiss, da die Unrichtigkeit, so die Beschwerdekammer, nicht offensichtlich gewesen sei.
- 35 Der Hinweis, dass ein Fehler auch bei der in den USA eingereichten Anmeldung aufgetreten sein könnte, habe nur als Beispiel dafür gedient, dass ein Prüfer dann, wenn bestimmte ergänzende Angaben von dem Willen abwichen, der in der Erklärung der Inanspruchnahme der Priorität und dem Begleitschreiben zum Prioritätsbeleg ausdrücklich bekundet worden sei, aus diesen Angaben nicht ableiten dürfe, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke unrichtig sei. Andernfalls könnte ein Prioritätsantrag nie zurückgewiesen werden, so dass weder eine echte Prioritätsprüfung gemäß Artikel 29 der Verordnung Nr. 40/94 noch eine Berücksichtigung des Widerspruchs zwischen den Angaben in den Anmeldungen von Marken, für die Prioritätsrechte in Anspruch genommen würden, und denen in der Anmeldung der betreffenden Gemeinschaftsmarke erforderlich wäre.

### *Würdigung durch das Gericht*

- 36 Bei der Prüfung der Frage, ob die Auffassung der Beschwerdekammer in den Nummern 14 und 15 der angefochtenen Entscheidung, durch die ein Antrag auf Berichtigung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, mit der gleichzeitig eine Priorität in Anspruch genommen wurde, mit der Begründung zurückgewiesen wurde, dass diese Berichtigung den Inhalt der Marke wesentlich be-

rühre, gegen die Artikel 29 und 44 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verstößt, sind zunächst die Ziele dieser beiden Vorschriften zu betrachten, die das Prioritätsrecht und die Möglichkeiten der Zurücknahme, Einschränkung und Änderung der Anmeldung vorsehen.

- 37 Das in Artikel 29 der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Prioritätsrecht geht auf Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (im Folgenden: Übereinkunft) in der später mehrmals geänderten Fassung zurück, zu deren Vertragsstaaten alle Mitgliedstaaten gehören.
- 38 Durch das Prioritätsrecht, das eine der wesentlichen Säulen der Übereinkunft darstellt, wollten deren Verfasser es ermöglichen, dass eine Person, der das Recht eines der Vertragsstaaten der Übereinkunft (im Folgenden: Verbandsstaaten) zugute kommt, angesichts der Unmöglichkeit, eine Marke in allen Verbandsstaaten gleichzeitig anzumelden, die Eintragung der Marke in den Verbandsstaaten nacheinander beantragen und so dem in einem dieser Staaten erlangten Schutz eine internationale Dimension verleihen kann, ohne die zu beachtenden Formalitäten zu vervielfachen. Es handelt sich um eine der Regelungen, die die Übereinkunft zur Koordinierung des Schutzes der Rechte aus dem gewerblichen Eigentum im gesamten Verbandsgebiet vorsieht.
- 39 Zu diesem Zweck legt die Übereinkunft eine Frist von sechs Monaten fest, innerhalb deren der Anmelder einer Marke in einem der Verbandsstaaten die Eintragung derselben Marke in den anderen Verbandsstaaten beantragen kann, ohne dass die spätere(n) Anmeldung(en) durch eventuell von Dritten für dieselbe Marke eingereichte Anmeldungen berührt wird (werden). Dieses Prioritätsrecht kannte in der ursprünglichen Fassung der Übereinkunft zwar noch eine wichtige Beschränkung, da seine Ausübung unter dem Vorbehalt der Rechte Dritter stand. Mit der Aufhebung dieser Beschränkung wurde aber seine Tragweite ausgedehnt und die Bedeutung des damit verfolgten Zieles betont, nämlich die der Gleichsetzung der späteren Anmeldung mit der früheren Anmeldung derselben Marke hinsichtlich der Rechte des Markenanmelders.

- 40 Das Prioritätsrecht gewährt dem Markenmelder somit eine zeitlich begrenzte Immunität gegen Anmeldungen derselben Marke, die Dritte während der Prioritätsfrist einreichen könnten.
- 41 Die Verordnung Nr. 40/94 enthält in den Artikeln 29 bis 31 eigene Vorschriften zur Gewährung des Prioritätsrechts, die der Regelung der Übereinkunft entsprechend ein Prioritätsrecht verankern, das Anmeldungen in einem anderen Vertragsstaat oder in einem Vertragsstaat des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation einschließt.
- 42 Das Prioritätsrecht entsteht mit der in einem der genannten Staaten eingereichten früheren Markenmeldung und stellt insofern ein selbständiges Recht dar, als es unabhängig vom späteren Schicksal dieser Anmeldung bestehen bleibt. Wird gleichzeitig mit der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke eine Priorität in Anspruch genommen, so wird dieses Recht zu einem wesentlichen Bestandteil der Anmeldung, da es eine ihrer wesentlichen Eigenschaften bestimmt, nämlich dass zum Zweck der Bestimmung der älteren Rechte als Anmeldetag der Tag gilt, an dem die frühere Anmeldung eingereicht worden ist. So können dem Anmelder oder dem künftigen Inhaber Anmeldungen oder Rechte, die zwischen der früheren und der zweiten Anmeldung entstanden sind, nicht entgegengehalten werden.
- 43 Im Zusammenhang mit einer gemäß Artikel 29 der Verordnung Nr. 40/94 eingereichten Anmeldung bedeutet der Umstand, dass der Anmelder die Marke anmelden will, für die er auch ein Prioritätsrecht geltend macht, dennoch nicht, dass sich die Prioritätsprüfung erübrigen würde oder dass, wie es das Amt vorträgt, eine Priorität nie abgelehnt werden könnte, weil der Prioritätsbeleg den Willen der Klägerin dem Amt gegenüber verbindlich festlegen würde.
- 44 Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, mit der gleichzeitig eine Priorität in Anspruch genommen wird, ist nämlich nicht ohne weiteres aufgrund einer unwiderleglichen Vermutung zulässig, dass der Anmelder die Marke anmelden will,

für die er auch das Prioritätsrecht geltend macht, sondern unterliegt einer Prüfung, in deren Rahmen das Amt feststellt, ob die formellen und materiellen Voraussetzungen vorliegen.

- 45 Wenn der Prioritätsbeleg wie im vorliegenden Fall von dem in der Erklärung der Inanspruchnahme der Priorität und dem Begleitschreiben zum Prioritätsbeleg ausdrücklich bekundeten Willen abweicht, so bestimmt das Amt nach Prüfung der Prioritätserklärung und der Stellungnahme des Anmelders zur festgestellten Abweichung deren Art und den Willen des Anmelders und stellt fest, ob dieser tatsächlich eine Gemeinschaftsmarke erhalten will, die der früher angemeldeten entspricht; sie ermittelt so den Gegenstand des Eintragungsantrags.
- 46 Anders als die Klägerin vorträgt, bedeutet die genannte Abweichung für sich genommen nicht, dass dem Prüfer hätte auffallen müssen, dass die Klägerin für die Gemeinschaftsmarke dieselbe Schreibweise wünsche wie in der älteren Anmeldung.
- 47 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin mit Fax vom 6. August 1998 einen Berichtigungsantrag gestellt, in dem sie ausführte, ihre Partner in den USA hätten sie auf den Schreibfehler in dem Schreiben an sie hingewiesen, mit dem diese sie beauftragt hätten, die Marke TELEYE als Gemeinschaftsmarke anzumelden. Das Amt konnte eindeutig feststellen — und bestreitet auch nicht —, dass es sich um einen Schreibfehler handelte und dass die Klägerin ihre ältere Marke TELEEYE eintragen lassen wollte. Es lehnte die beantragte Berichtigung jedoch ab, weil es der Ansicht war, sie berühre den wesentlichen Inhalt der ursprünglich angemeldeten Gemeinschaftsmarke.
- 48 Die Verordnung Nr. 40/94 sieht die Möglichkeit der Änderung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Anmelders für die durch Artikel 44



Absatz 2 erfassten Fälle unter genau bestimmten Voraussetzungen vor, insbesondere um sprachliche Fehler, Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten zu berichtigen, soweit durch eine solche Berichtigung der wesentliche Inhalt der Marke nicht berührt wird. Mit der Einräumung einer solchen Möglichkeit hat der Gemeinschaftsgesetzgeber zwei Ziele verfolgt. Zum einen wollte er die mit einem absoluten Verbot der Änderung einer Markenmeldung verbundenen Nachteile, insbesondere die Verpflichtung des Anmelders, eine neue Anmeldung einzureichen, vermeiden. Zum anderen wollte er dadurch, dass er diese Möglichkeit durch die Voraussetzung einschränkte, dass die Änderung der Anmeldung den wesentlichen Inhalt der Marke nicht berührt, Missbräuche verhindern, die sich aus einem sehr liberalen Änderungsregime ergeben könnten, und so die Interessen Dritter im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Zeichen schützen.

- 49 Hinzu kommt, dass der Antrag auf Berichtigung der angemeldeten Marke im vorliegenden Fall unmittelbar mit der Inanspruchnahme der Priorität verbunden ist, da die Berichtigung darauf gerichtet ist, die Schreibweise der angemeldeten Gemeinschaftsmarke mit derjenigen der früher angemeldeten Marke in Übereinstimmung zu bringen. Dies ergibt sich aus einem Vergleich zwischen den beiden Marken, wie sie in den beim Amt eingereichten Formular zur Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und der ebenfalls beim Amt eingereichten Markenmeldung, für die Priorität in Anspruch genommen wird, erscheinen, und aus der Stellungnahme der Klägerin gegenüber dem Amt. Diesem Gesichtspunkt ist bei der Auslegung des genannten Erfordernisses, dass die Berichtigung den wesentlichen Inhalt der Marke nicht berühren darf, Rechnung zu tragen.
- 50 Somit ergibt sich aus dem Umstand, dass Artikel 29 der Verordnung Nr. 40/94 die Identität des Gegenstands der Anmeldung als Gemeinschaftsmarke mit dem Gegenstand der früheren Anmeldung verlangt, sowie aus der Art des in Rede stehenden Fehlers und dem eindeutigen Willen der Klägerin, die Marke eintragen zu lassen, für die Priorität in Anspruch genommen wird, dass die beantragte Berichtigung nicht missbräuchlich ist und keine wesentliche Änderung der Marke mit sich bringt.
- 51 Im Übrigen steht die Anerkennung der Möglichkeit der Klägerin, im vorliegenden Fall eine Berichtigung der Marke nach Artikel 44 Absatz 2 zu verlangen, nicht im

Widerspruch zum Erfordernis des Schutzes Dritter, wie es sich aus der in Artikel 29 vorgesehenen Frist von sechs Monaten ergibt. Zwar dient diese Frist dem Schutz Dritter, die sich nicht allzu langen Prioritätsfristen gegenübersehen sollen, während deren sie die Rechte, die sie zu erwerben suchen, nicht rechtsgültig erlangen können; sie dient aber ebenso dem Schutz der Interessen des Anmelders, dem eine internationale Ausweitung des Markenrechts während eines bestimmten Zeitraums ermöglicht werden soll.

- 52 Die Beschwerdekammer hat daher in den Nummern 13 und 14 der angefochtenen Entscheidung ihre Beurteilung zu Unrecht auf die in Randnummer 33 dieses Urteils genannten Kriterien gestützt und nicht alle vorstehenden Erwägungen und insbesondere die Wirkung berücksichtigt, die die Inanspruchnahme der Priorität bei der Prüfung der Frage haben kann, ob die von der Klägerin beantragte Berichtigung den wesentlichen Inhalt der Marke berührt.
- 53 Daraus folgt, dass die Klage begründet ist, ohne dass der zweite Teil des zweiten Klagegrundes und der erste Klagegrund geprüft zu werden brauchen. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

## **Kosten**

- 54 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das Amt mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

**DAS GERICHT (Vierte Kammer)**

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 24. März 1999 (Sache R 219/1998-1) wird aufgehoben.**
- 2. Das Harmonisierungsamt trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin.**

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 15. November 2001.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

P. Mengozzi