



EuGH Urteil vom 27.3.2014, C-530/12 P – *BHIM/National Lottery Commission (mano portafortuna)*

Fundstellen: ECLI:EU:C:2014:186 = GRUR Int 2014, 452 = GRUR Prax 2014, 176 (*Thiem*) = IPRB 2014, 123 (*Brandi-Dohrn*)

1. Für einen Antrag auf Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke, der auf ein durch eine nationale Rechtsvorschrift geschütztes älteres Recht gestützt wird, hat die Kontrolle durch das HABM und das Unionsgericht (EuG) unter Berücksichtigung des Erfordernisses zu erfolgen, die praktische Wirksamkeit der VO Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke sicherzustellen, die in der Gewährleistung des Schutzes der Gemeinschaftsmarke (nunmehr: Unionsmarke) liegt.
2. Da die Anwendung des nationalen Rechts dazu führen kann, dass das Vorliegen eines Grundes für die Ungültigerklärung einer ordnungsgemäß eingetragenen Gemeinschaftsmarke bejaht wird, erscheint es vor diesem Hintergrund notwendig, dass das Amt und das Gericht, bevor sie dem Antrag auf Nichtigerklärung einer solchen Marke stattgeben, die Erheblichkeit der Belege überprüfen dürfen, die der Antragsteller beibringt, um den ihm obliegenden Beweis für den Inhalt dieses nationalen Rechts zu führen.
3. Die Kontrolle durch die zuständigen Stellen des Amtes und durch das Gericht muss außerdem den Erfordernissen der Funktion entsprechen, die sie in einer Streitigkeit über eine Gemeinschaftsmarke ausüben.
4. Wenn die zuständigen Stellen des Amtes in einem ersten Schritt über einen Antrag auf Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke, der auf ein durch eine nationale Rechtsvorschrift geschütztes älteres Recht gestützt wird, zu entscheiden haben, kann ihre Entscheidung bewirken, dass dem Markeninhaber ein ihm gewährtes Recht entzogen wird. Die Tragweite einer solchen Entscheidung setzt zwangsläufig voraus, dass die Stelle, die sie erlässt, nicht auf die Rolle beschränkt ist, das nationale Recht, wie es vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens dargestellt wird, lediglich zu bestätigen.
5. Die in einem zweiten Schritt vom Gericht durchgeführte gerichtliche Kontrolle muss den Anforderungen des Grundsatzes des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes entsprechen. Da die Anwendung des nationalen Rechts im fraglichen verfahrensrechtlichen Kontext bewirken kann, dass dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke sein Recht entzogen wird, ist es zwingend erforderlich, dass dem Gericht nicht wegen einer etwaigen Lückenhaftigkeit der zum Beweis des anwendbaren nationalen Rechts vorgelegten Dokumente die reale Möglichkeit genommen wird, eine effektive Kontrolle durchzuführen. Dafür muss das Gericht folglich über die vorgelegten Dokumente hinaus den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens geltend gemachten Rechtsvorschriften prüfen dürfen.
6. Somit muss sich das Amt, wenn es veranlasst sein kann, insbesondere das nationale Recht des Mitgliedstaats zu berücksichtigen, in dem ein älteres Recht geschützt ist, auf das der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt wird, von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des fraglichen Nichtigkeitsgrundes und vor allem für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich sind.
7. Das Recht auf ein faires Verfahren ist ein fundamentaler Grundsatz des Unionsrechts, der in Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist. Um die Anforderungen dieses Rechts zu erfüllen, müssen die Unionsgerichte dafür Sorge

**tragen, dass der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens, der für jedes Verfahren gilt, das zu einer Entscheidung eines Unionsorgans führen kann, durch die Interessen eines Dritten spürbar beeinträchtigt werden, vor ihnen und von ihnen selbst beachtet wird.**

**8. Der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens verleiht nicht nur jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, die Schriftstücke und Erklärungen, die die Gegenpartei dem Gericht vorgelegt hat, zur Kenntnis zu nehmen und zu erörtern. Es umfasst auch das Recht der Verfahrensbeteiligten, die Gesichtspunkte, die das Gericht von Amts wegen aufgeworfen hat und auf die es seine Entscheidung gründen möchte, zur Kenntnis zu nehmen und zu erörtern. Für die Erfüllung der Anforderungen im Zusammenhang mit dem Recht auf ein faires Verfahren kommt es nämlich darauf an, dass die Beteiligten sowohl die tatsächlichen als auch die rechtlichen Umstände, die für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sind, kennen und kontradiktorisch erörtern können.**

*Amtliche Leitsätze*

In der Rechtssache C-530/12 P betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 21. November 2012, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch P. Bullock und F. Mattina als Bevollmächtigte, Rechtsmittelführer, andere Partei des Verfahrens: National Lottery Commission mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigte: R. Cardas, advocate, und B. Brandreth, Barrister, Klägerin im ersten Rechtszug, erlässt

#### DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, des Präsidenten des Gerichtshofs V. Skouris in Wahrnehmung der Aufgaben eines Richters der Ersten Kammer, des Richters A. Borg Barthet, der Richterin M. Berger (Berichterstatlerin) und des Richters S. Rodin, Generalanwalt: Y. Bot, Kanzler: C. Strömholm, Verwaltungsrätin, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 18. September 2013, nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 28. November 2013 folgendes

#### Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 13. September 2012, National Lottery Commission/HABM - Mediatek Italia und De Gregorio (Darstellung einer Hand) (T-404/10, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht der Klage der National Lottery Commission (im Folgenden: NLC) auf Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 9. Juni 2010 (Sache R 1028/2009-1) betreffend ein Nichtigkeitsverfahren zwischen der Mediatek Italia Srl und Herrn Giuseppe De Gregorio (im Folgenden: Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens) auf der einen Seite sowie der NLC auf der anderen Seite (im Folgenden: streitige Entscheidung) stattgegeben hat.

Rechtlicher Rahmen

Verordnung (EG) Nr. 40/94

2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 (ABl. L 386, S. 14) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94) enthält einen Art. 52 ("Relative Nichtigkeitsgründe"), dessen Abs 2 lautet:

"Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim [HABM] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts und insbesondere eines ...

c) Urheberrechts, ..

gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann."

3 Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 über die Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union sieht in den Abs 1 und 2 vor:

"(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.

(2) Die Klage ist zulässig wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs."

4 Art. 74 ("Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen") der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt in Abs 1:

"In dem Verfahren vor dem [HABM] ermittelt das [HABM] den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das [HABM] bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt."

#### Verordnung (EG) Nr. 207/2009

5 Die Verordnung Nr. 40/94 wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1) aufgehoben und kodifiziert, die am 13. April 2009 in Kraft trat.

6 Die Art. 52, 63 und 74 der Verordnung Nr. 40/94 sind ohne wesentliche Änderung zu den Art. 53, 65 und 76 der Verordnung Nr. 207/2009 geworden.

#### Verordnung (EG) Nr. 2868/95

7 Die Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABl. L 172, S. 4) geänderten Fassung (im Folgenden: Durchführungsverordnung) enthält u. a. die Regeln für die Durchführung von Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke vor dem HABM.

8 Regel 37 der Durchführungsverordnung bestimmt:

"Der Antrag beim [HABM] auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke ... muss folgende Angaben enthalten: ...

b) hinsichtlich der Gründe für den Antrag, ...

iii) bei Anträgen gemäß Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung [Nr. 40/94] Angaben, aus denen hervorgeht, auf welches Recht sich der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit stützt, und Angaben, die beweisen, dass der Antragsteller Inhaber eines in Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung genannten älteren Rechts ist oder dass er nach einschlägigem nationalen Recht berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen".

#### Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung

9

Am 2. Oktober 2007 wurde für die NLC beim HABM die folgende Gemeinschaftsbildmarke (im Folgenden: angefochtene Marke) eingetragen:



10 Am 20. November 2007 reichten die Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens beim HABM gemäß Art. 52 Abs 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 einen Antrag auf Nichtigerklärung der angefochtenen Marke ein, den sie auf das Bestehen eines älteren Urheberrechts stützten, das Herr De Gregorio an dem folgenden Bildzeichen besitzen soll (im Folgenden: mano portafortuna):



11 Mit Entscheidung vom 16. Juli 2009 gab die Nichtigkeitsabteilung des HABM diesem Antrag statt und begründete dies im Wesentlichen damit, dass die Antragsteller nachgewiesen hätten, dass ein im italienischen Recht geschütztes, mit der angefochtenen Marke quasiidentisches Urheberrecht bestehe und dass dieses Recht gegenüber dieser Marke das ältere Recht sei.

12 Gegen diese Entscheidung legte die NLC Beschwerde ein.

13 Mit der streitigen Entscheidung wies die Erste Beschwerdekammer des HABM diese Beschwerde mit der Begründung zurück, dass alle Voraussetzungen des Art. 53 Abs 2 der Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt seien.

14 Die Beschwerdekammer war hinsichtlich des Bestehens eines im italienischen Recht geschützten Urheberrechts erstens der Ansicht, die Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens hätten den Beweis für die Herstellung eines Werks und ihre Inhaberschaft des Urheberrechts an diesem Werk durch Vorlage der Fotokopie einer privatschriftlichen Vertragsurkunde vom 16. September 1986 (im Folgenden: Vertrag von 1986) erbracht, in der ein Dritter, der sich als Urheber der mano portafortuna bezeichne, bestätige, dass er seine Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte an diesem Werk, das mit anderen Zeichen in der Anlage dieses Vertrags abgebildet sei, an einen von ihnen abgetreten habe.

15 Zweitens vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass die von der NLC genannten Anomalien, nämlich die Angabe einer maximalen Schutzdauer von 70 Jahren für das Urheberrecht, obwohl eine solche Frist erst seit 1996 existiere, das Datum des Poststempels, das einem Sonntag entspreche, einem Tag, an dem die Postämter geschlossen seien, sowie der qualitative und konzeptuelle Unterschied zwischen der Abbildung der mano portafortuna und den anderen Abbildungen in der Anlage des Vertrags von 1986 nicht geeignet seien, Zweifel an der Echtheit dieses Vertrags hervorzurufen. In diesem Zusammenhang stellte die Beschwerdekammer fest, auch wenn nach Art. 2702 des italienischen Zivilgesetzbuchs die privatschriftliche Urkunde die Herkunft der Erklärungen von denjenigen, die sie unterzeichnet hätten, bis zur Anfechtung der Echtheit voll und ganz beweise, ergebe sich aus dem Wortlaut dieses Artikels, dass sie befugt sei, ihren Inhalt frei zu würdigen.

16 Nach Abschluss ihrer Prüfung des Vertrags von 1986 bestätigte die Beschwerdekammer das Bestehen eines im italienischen Recht geschützten Urheberrechts.

Klage beim Gericht und angefochtenes Urteil

17 Mit Klageschrift, die am 8. September 2010 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob die NLC eine Klage auf Nichtigerklärung der streitigen Entscheidung. Sie stützte ihre Klage auf drei Klagegründe, und zwar erstens auf einen Verstoß gegen Art. 53 Abs 2 Buchst. c der

Verordnung Nr. 207/2009, soweit die Beschwerdekammer zu dem Schluss gekommen sei, die Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens hätten das Bestehen eines älteren Urheberrechts bewiesen, zweitens auf die Rechtswidrigkeit der Weigerung der Beschwerdekammer, eine mündliche Verhandlung durchzuführen und die Vorlage des Originals des Vertrags von 1986 anzuordnen, und drittens auf eine fehlerhafte Beurteilung ihrer Befugnis, die Echtheit dieses Vertrags zu prüfen.

18 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht dem ersten und dem dritten Klagegrund der NLC und damit der Klage stattgegeben.

19 Das Gericht hat zunächst in den Rn. 14 bis 21 des angefochtenen Urteils auf die Regeln und Grundsätze hingewiesen, die von der Beschwerdekammer bei der Prüfung anzuwenden seien, ob der Beweis für das Bestehen eines im nationalen Recht geschützten Urheberrechts erbracht worden sei. Unter Berufung auf das Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM (C-263/09 P, Slg. 2011, I-5853, Rn. 50 bis 52), hat es in Rn. 18 entschieden, dass es dem Antragsteller nicht nur obliege, vor dem HABM die Angaben vorzubringen, die bewiesen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehre, erforderlichen Voraussetzungen erfülle, um die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergebe.

20 Anschließend hat das Gericht in Rn. 20 des angefochtenen Urteils ausgeführt, nach seiner eigenen Rechtsprechung müsse sich das HABM von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen eines vor ihm geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes und insbesondere für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich seien. Die Beschränkung der Tatsachengrundlage der Prüfung durch das HABM schließe zudem nicht aus, dass dieses neben den von den Beteiligten des Nichtigkeitsverfahrens ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen offenkundige Tatsachen berücksichtige, d. h. Tatsachen, die jeder kennen könne oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden könnten.

21 Im Licht dieser Grundsätze hat das Gericht schließlich in den Rn. 23 und 24 des angefochtenen Urteils entschieden, dass sich die Beschwerdekammer zwar zu Recht auf die italienischen Rechtsvorschriften gestützt habe, nach denen sich die Beweiskraft des Vertrags von 1986 bestimme, dass es ihm jedoch obliege, zu prüfen, ob sie die maßgeblichen Vorschriften des italienischen Rechts korrekt ausgelegt habe, als sie entschieden habe, dass nach den Art. 2702 und 2703 des italienischen Zivilgesetzbuchs der Vertrag von 1986 die Herkunft der Erklärungen von denjenigen, die sie unterzeichnet hätten, bis zur Einleitung eines Verfahrens zur Anfechtung der Echtheit voll und ganz beweise.

22 Insoweit hat das Gericht in den Rn. 25 bis 32 des angefochtenen Urteils die Bestimmungen des italienischen Rechts geprüft, insbesondere Art. 2704 des italienischen Zivilgesetzbuchs, wie er von der Corte suprema di cassazione (dem italienischen Kassationsgerichtshof) in ihrem Urteil Nr. 13912 vom 14. Juni 2007 (im Folgenden: Urteil vom 14. Juni 2007) ausgelegt worden ist. In Rn. 33 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass die streitige Entscheidung keinen Verweis auf Art. 2704 enthalte, und in Rn. 35 die Auffassung vertreten, dass es der NLC nach der Rechtsprechung der Corte suprema di cassazione freigestanden habe, den Beweis dafür zu erbringen, dass der Vertrag von 1986 in Wirklichkeit zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum des Poststempels abgefasst worden sei, ohne dass sie dafür ein Verfahren zur Anfechtung der Echtheit hätte anstrengen müssen. Das Gericht hat daraus in Rn. 36 des angefochtenen Urteils den Schluss gezogen, dass die Beschwerdekammer das gemäß Art. 53 Abs 2 der Verordnung Nr. 207/2009 anwendbare nationale Recht fehlerhaft ausgelegt und somit den genauen Umfang ihrer Kompetenzen nicht richtig beurteilt habe.

23 In Rn. 40 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass sich diese fehlerhafte Auslegung des nationalen Rechts auf den Inhalt der streitigen Entscheidung habe auswirken können, und hat daraus in Rn. 41 geschlossen, dass die streitige Entscheidung aufzuheben sei, ohne dass der zweite Klagegrund der NLC geprüft werden müsse.

#### Anträge der Parteien

24 Das HABM beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und der NLC die ihm entstandenen Kosten aufzuerlegen.

25 Die NLC beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

#### Zum Rechtsmittel

26 Das HABM stützt sein Rechtsmittel auf drei Gründe. Es rügt erstens einen Verstoß gegen Art. 76 Abs 1 der Verordnung Nr. 207/2009 und gegen Regel 37 der Durchführungsverordnung, zweitens einen Verstoß gegen den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens, da das Recht des HABM, zu dem Urteil vom 14. Juni 2007 gehört zu werden, verletzt worden sei, und drittens eine offensichtliche Inkohärenz sowie eine Tatsachenverfälschung, die beide die Argumentation und das Ergebnis des Gerichts beeinträchtigten.

#### Zum ersten Rechtsmittelgrund

##### Vorbringen der Parteien

27 Mit dem ersten Rechtsmittelgrund, der in zwei Teile untergliedert ist, macht das HABM geltend, dass sich das Gericht weder auf Art. 2704 des italienischen Zivilgesetzbuchs (erster Teil) noch auf das Urteil vom 14. Juni 2007 (zweiter Teil) habe stützen dürfen, da diese beiden Punkte von den Beteiligten nicht geltend gemacht worden seien und deshalb nicht Teil des vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstands gewesen seien.

28 Da das HABM der Ansicht ist, dass aus den Ausführungen des Gerichts nicht eindeutig hervorgehe, ob es das anwendbare nationale Recht als eine Rechtsfrage oder als eine offenkundige Tatsache ansehe, trägt es alternative Argumentationen vor. Falls das Gericht der Ansicht gewesen sei, die Anwendung des nationalen Rechts stelle eine Rechtsfrage dar, habe es den in Regel 37 Buchst. b Ziff. iii der Durchführungsverordnung niedergelegten Grundsatz, wonach es dem Beteiligten, der sich auf das nationale Recht berufe, obliege, vor dem HABM Angaben zum Inhalt der Rechtsvorschriften und zu der Frage zu machen, inwiefern sie auf den gegebenen Fall anwendbar seien, verletzt und die Entscheidung in der Rechtssache Edwin/HABM, aus der sich ergebe, dass das nationale Recht eine Tatsachenfrage sei, die von den Beteiligten dargelegt und bewiesen werden müsse, nicht beachtet. Falls das Gericht der Ansicht gewesen sei, die Anwendung des nationalen Rechts stelle eine Tatsachenfrage dar, habe es die nationalen Rechtsvorschriften zu Unrecht als "offenkundige Tatsache" eingestuft, die als solche vom HABM aus eigener Initiative ermittelt und geltend gemacht werden könne. Es habe außerdem seine eigene Beurteilung an die Stelle der Beurteilung der Beschwerdekammer gesetzt und Gesichtspunkte gewürdigt, zu denen sich diese Kammer nicht geäußert habe.

29 Die NLC entgegnet auf dieses Vorbringen erstens, Regel 37 der Durchführungsverordnung und das Urteil Edwin/HABM betreffen die dem Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens obliegende Beweislast und bezögen sich nicht auf den Antragsgegner. Dieser befinde sich in einer nachteiligen Situation, wenn eine Entscheidung des HABM auf der Grundlage einer Behauptung beanstandet werde, die sich auf ein Recht stütze, das ihm vollkommen fremd sein könne. Zudem erstrecke sich die Beweislast, die nach Regel 37 und

dem Urteil Edwin/HABM beim Antragsteller liege, nicht auf Fragen des nationalen Verfahrensrechts.

30 Zweitens trägt die NLC vor, die Beschwerdekammer habe sich nicht auf eine Tatsachenwürdigung beschränkt, sondern eine Rechtsentscheidung getroffen. Eine Auslegung von Art. 76 Abs 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in dem Sinne, dass die Prüfung der Beschwerdekammer auf die vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens dargelegten relativen Eintragungshindernisse beschränkt sei, liefe der Anwendung der tragenden Rechtsgrundsätze zuwider, die vom HABM berücksichtigt werden müssten, worauf u. a. im 13. Erwägungsgrund und in Art. 83 dieser Verordnung hingewiesen werde.

31 Drittens führt die NLC aus, der Fehler der Beschwerdekammer beruhe darauf, dass sie die Art. 2702 und 2703 des italienischen Zivilgesetzbuchs, auf die sie aufmerksam gemacht worden sei, fehlerhaft ausgelegt habe, und die Frage der Beweiskraft des Vertrags von 1986 sei vor der Beschwerdekammer und dem Gericht aufgeworfen worden. Sollte das Gericht Art. 2704 des italienischen Zivilgesetzbuchs und die dazu ergangene Rechtsprechung zu Unrecht zum Gegenstand der Erörterung gemacht haben, habe sich dieser Fehler folglich nicht auf das Ergebnis seiner Analyse ausgewirkt, so dass der Rechtsmittelgrund ins Leere gehe und daher zurückzuweisen sei.

#### Würdigung durch den Gerichtshof

32 Zunächst ist festzustellen, dass die angefochtene Marke am 2. Oktober 2007 eingetragen worden ist und die Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens ihren Antrag am 20. November 2007 beim HABM eingereicht haben und dass daher der vorliegende Rechtsmittelgrund anhand der Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 zu beurteilen ist, weil die Verordnung Nr. 207/2009 zu diesen Zeitpunkten nicht in Kraft war (vgl. u. a. Urteil vom 3. Oktober 2013, Rintisch/HABM, C-122/12 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 2).

33 Der erste Rechtsmittelgrund betrifft im Wesentlichen die verfahrensrechtliche Regelung, der die Anwendung des nationalen Rechts im Rahmen eines beim HABM gestellten Antrags auf Nichtigklärung einer Gemeinschaftsmarke und im Rahmen einer beim Gericht erhobenen Klage gegen die Entscheidung über diesen Antrag unterliegt, wenn der Rechtsstreit gemäß Art. 52 Abs 2 der Verordnung Nr. 40/94 auf das Bestehen eines durch eine nationale Rechtsvorschrift geschützten älteren Rechts gestützt wird. Um die Begründetheit dieses Rechtsmittelgrundes zu beurteilen, ist zunächst zu klären, wie die Rollen zwischen dem Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens, den zuständigen Stellen des HABM und dem Gericht in einem solchen Kontext verteilt sind.

34 Zur Rolle des Antragstellers hat der Gerichtshof entschieden, dass es diesem nach Regel 37 der Durchführungsverordnung nicht nur obliegt, vor dem HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt (Urteil Edwin/HABM, Rn. 50).

35 Hinsichtlich der zuständigen Stellen des HABM hat der Gerichtshof festgestellt, dass es ihre Sache ist, die Aussagekraft und die Tragweite der vom Antragsteller vorgebrachten Angaben zu beurteilen, mit denen der Inhalt der von ihm angeführten nationalen Rechtsvorschrift dargetan werden soll (Urteil Edwin/HABM, Rn. 51).

36 Zur Aufgabe des Gerichts hat der Gerichtshof unter Verweis auf Art. 63 Abs 2 der Verordnung Nr. 40/94, der die Fälle festlegt, in denen eine Klage gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM statthaft ist, ausgeführt, dass das Gericht dafür zuständig ist, die vom HABM vorgenommene Beurteilung der vom Antragsteller

vorgebrachten Angaben, mit denen der Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften, deren Schutz er geltend macht, dargetan werden soll, einer vollen Rechtmäßigkeitsprüfung zu unterziehen (Urteil Edwin/HABM, Rn. 52).

37 Entgegen dem Vorbringen des HABM ist den Rn. 50 bis 52 des Urteils Edwin/HABM nicht zu entnehmen, dass eine nationale Rechtsvorschrift, die über eine Verweisung wie diejenige in Art. 52 Abs 2 der Verordnung Nr. 40/94 zur Anwendung kommt, als eine bloße Tatsache zu behandeln wäre, auf deren Feststellung anhand der ihnen vorgelegten Beweise sich das HABM und das Gericht beschränken würden.

38 Aus den genannten Randnummern ergibt sich vielmehr, dass der Gerichtshof die Bedeutung der Kontrolle hervorheben wollte, der die Anwendung des nationalen Rechts in einem Rechtsstreit, dem ein Antrag auf Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke zugrunde liegt, sowohl vor den zuständigen Stellen des HABM als auch vor dem Gericht zu unterliegen hat.

39 Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob das HABM und das Gericht in einem solchen verfahrensrechtlichen Kontext verpflichtet sind, sich streng auf die Prüfung der Unterlagen zu beschränken, die der Antragsteller als Nachweis für den Inhalt des anwendbaren nationalen Rechts vorlegt, oder ob sie befugt sind, die Erheblichkeit des behaupteten Rechts zu prüfen und dabei gegebenenfalls von Amts wegen die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der angeführten nationalen Rechtsvorschriften zu ermitteln.

40 Hierzu ist festzustellen, dass die Kontrolle durch das HABM und das Gericht unter Berücksichtigung des vom Generalanwalt in Nr. 91 seiner Schlussanträge genannten Erfordernisses zu erfolgen hat, wonach die praktische Wirksamkeit der Verordnung Nr. 40/94 sicherzustellen ist, die in der Gewährleistung des Schutzes der Gemeinschaftsmarke liegt.

41 Da die Anwendung des nationalen Rechts dazu führen kann, dass das Vorliegen eines Grundes für die Ungültigerklärung einer ordnungsgemäß eingetragenen Gemeinschaftsmarke bejaht wird, erscheint es vor diesem Hintergrund notwendig, dass das HABM und das Gericht, bevor sie dem Antrag auf Nichtigerklärung einer solchen Marke stattgeben, die Erheblichkeit der Belege überprüfen dürfen, die der Antragsteller beibringt, um den ihm obliegenden Beweis für den Inhalt dieses nationalen Rechts zu führen.

42 Die Kontrolle durch die zuständigen Stellen des HABM und das Gericht muss außerdem den Erfordernissen der Funktion entsprechen, die sie in einer Streitigkeit über eine Gemeinschaftsmarke ausüben.

43 Wenn die zuständigen Stellen des HABM in einem ersten Schritt über einen Antrag auf Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke, der auf ein durch eine nationale Rechtsvorschrift geschütztes älteres Recht gestützt wird, zu entscheiden haben, kann ihre Entscheidung bewirken, dass dem Markeninhaber ein ihm gewährtes Recht entzogen wird. Die Tragweite einer solchen Entscheidung setzt zwangsläufig voraus, dass die Stelle, die sie erlässt, nicht auf die Rolle beschränkt ist, das nationale Recht, wie es vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens dargestellt wird, lediglich zu bestätigen.

44 Die in einem zweiten Schritt vom Gericht durchgeführte gerichtliche Kontrolle muss, wie der Generalanwalt in Nr. 92 seiner Schlussanträge ausführt, den Anforderungen des Grundsatzes des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes entsprechen. Da die Anwendung des nationalen Rechts im fraglichen verfahrensrechtlichen Kontext bewirken kann, dass dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke sein Recht entzogen wird, ist es zwingend erforderlich, dass dem Gericht nicht wegen einer etwaigen Lückenhaftigkeit der zum Beweis des anwendbaren nationalen Rechts vorgelegten Dokumente die reale Möglichkeit genommen wird, eine effektive Kontrolle durchzuführen. Dafür muss das Gericht folglich über die vorgelegten Dokumente hinaus den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens geltend gemachten Rechtsvorschriften prüfen dürfen.

45 Somit ist die Feststellung des Gerichts in Rn. 20 des angefochtenen Urteils rechtsfehlerfrei, dass "sich das HABM, wenn es veranlasst sein kann, insbesondere das nationale Recht des Mitgliedstaats zu berücksichtigen, in dem ein älteres Recht geschützt ist, auf das der Antrag auf Nichtigkeitsklärung gestützt wird, von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren muss, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des fraglichen Nichtigkeitsgrundes und vor allem für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich sind".

46 Im vorliegenden Fall hat das Gericht nach dem Hinweis in Rn. 24 des angefochtenen Urteils, dass das HABM für die Beurteilung der Beweiskraft des Vertrags von 1986 die Art. 2702 und 2703 des italienischen Zivilgesetzbuchs angewandt habe, in den Rn. 27 bis 32 des angefochtenen Urteils auch Art. 2704 des italienischen Zivilgesetzbuchs über das Feststehen des Datums einer privatschriftlichen Vertragsurkunde und die nationale Rechtsprechung zur Auslegung und Anwendung dieses Artikels berücksichtigt. Damit hat das Gericht nicht die Grenzen seiner Befugnis überschritten, sich von Amts wegen zu informieren, um den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der nationalen Rechtsvorschriften prüfen zu können, die der Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens als Beleg für die Beweiskraft des Vertrags angeführt hat, auf den er sein Recht stützt, das älter als die angefochtene Marke sei.

47 Der erste Rechtsmittelgrund ist daher in beiden Teilen zurückzuweisen.

#### Zum zweiten Rechtsmittelgrund

##### Vorbringen der Parteien

48 Das HABM verweist auf den allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts, wonach die Adressaten amtlicher Entscheidungen, die ihre Interessen spürbar beeinträchtigen, Gelegenheit erhalten müssten, ihren Standpunkt gebührend darzulegen, und macht geltend, dass es diese Möglichkeit im vorliegenden Fall hinsichtlich des Urteils vom 14. Juni 2007, das von den Parteien im Verwaltungsverfahren nicht angeführt worden sei und folglich nicht Teil des vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstands gewesen sei, nicht gehabt habe. Hätte es diese Möglichkeit gehabt, hätten die Argumentation und das Ergebnis des Gerichts anders gelautet.

49 Das HABM zieht daraus den Schluss, dass das Gericht seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe.

50 Die NLC entgegnet, dass die Rechtsfrage, für die das Urteil der Corte suprema di cassazione relevant sei, vor der mündlichen Verhandlung aufgeworfen worden sei, denn das Gericht habe gemäß Art. 64 seiner Verfahrensordnung das HABM mit Schreiben vom 7. Februar 2012 aufgefordert, auf Fragen zur Tragweite von Art. 2704 des italienischen Zivilgesetzbuchs zu antworten. Das HABM habe somit die Möglichkeit gehabt, sowohl schriftlich als auch in der mündlichen Verhandlung zu dieser Frage gehört zu werden, und es könne nicht argumentiert werden, dass, wenn nicht vorab auf jede einschlägige oder potenziell einschlägige Rechtsprechung hingewiesen werde, ein Urteil, das auf diese Rechtsprechung Bezug nehme, die Verteidigungsrechte verletze.

51 Sollte das Gericht einen Rechtsfehler begangen haben, indem es dem HABM nicht die Möglichkeit gegeben habe, zu der von ihr angeführten nationalen Rechtsprechung Stellung zu nehmen, habe dieser Rechtsfehler jedenfalls keine Auswirkungen auf die Entscheidung des Rechtsstreits durch das Gericht gehabt.

#### Würdigung durch den Gerichtshof

52 Das Recht auf ein faires Verfahren ist ein fundamentaler Grundsatz des Unionsrechts, der in Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist.

53 Um die Anforderungen dieses Rechts zu erfüllen, müssen die Unionsgerichte dafür Sorge tragen, dass der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens, der für jedes Verfahren gilt, das zu einer Entscheidung eines Unionsorgans führen kann, durch die Interessen eines Dritten spürbar beeinträchtigt werden, vor ihnen und von ihnen selbst beachtet wird (Urteile vom 2. Dezember 2009, Kommission/Irland u. a., C-89/08 P, Slg. 2009, I-11245, Rn. 51 und 53, sowie vom 17. Dezember 2009, Überprüfung M/EMEA, C-197/09 RX-II, Slg. 2009, I-12033, Rn. 41 und 42).

54 Der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens verleiht nicht nur jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, die Schriftstücke und Erklärungen, die die Gegenpartei dem Gericht vorgelegt hat, zur Kenntnis zu nehmen und zu erörtern. Es umfasst auch das Recht der Verfahrensbeteiligten, die Gesichtspunkte, die das Gericht von Amts wegen aufgeworfen hat und auf die es seine Entscheidung gründen möchte, zur Kenntnis zu nehmen und zu erörtern. Für die Erfüllung der Anforderungen im Zusammenhang mit dem Recht auf ein faires Verfahren kommt es nämlich darauf an, dass die Beteiligten sowohl die tatsächlichen als auch die rechtlichen Umstände, die für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sind, kennen und kontradiktorisch erörtern können (Urteile Kommission/Irland u. a., Rn. 55 und 56, sowie vom 21. Februar 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 30).

55 Im vorliegenden Fall ist unstrittig, dass das Urteil vom 14. Juni 2007 weder in dem Verfahren vor dem HABM noch in den beim Gericht eingereichten Schriftsätzen erwähnt wurde, sondern dass es vom Gericht nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens von Amts wegen eingeführt worden ist.

56 Folglich ist zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die Parteien im Verlauf des Verfahrens vor dem Gericht die Möglichkeit hatten, zu diesem Urteil Stellung zu nehmen.

57 Die Parteien konnten zwar, wie sich aus den an sie gerichteten Schreiben des Gerichts vom 7. Februar 2012 und den diesen beigefügten Fragen ergibt, ihren Standpunkt zu Art. 2704 des italienischen Zivilgesetzbuchs darlegen, doch hatten sie keine Gelegenheit, zum Urteil vom 14. Juni 2007 Stellung zu nehmen, das in diesen Schreiben nicht erwähnt worden ist.

58 Wie der Generalanwalt in Nr. 117 seiner Schlussanträge ausführt, ist den Randnrn. 32, 35, 36, 39 und 40 des angefochtenen Urteils klar zu entnehmen, dass der Inhalt des Urteils vom 14. Juni 2007 in der Argumentation des Gerichts eine entscheidende Rolle gespielt hat. Weil es festgestellt hat, dass die Beschwerdekammer dieses Urteil nicht berücksichtigt habe, wonach der Beweis der fehlenden Echtheit des Datums des Poststempels erbracht werden könne, ohne dass ein Verfahren zur Anfechtung der Echtheit durchgeführt werden müsse, war das Gericht der Ansicht, dass die Beschwerdekammer den von der NLC behaupteten Anomalien mehr Bedeutung hätte beimessen können und dass folglich die streitige Entscheidung aufzuheben sei.

59 Nach alledem hat das Gericht den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens verletzt, der sich aus den Anforderungen im Zusammenhang mit dem Recht auf ein faires Verfahren ergibt.

60 Daher ist dem zweiten Rechtsmittelgrund des HABM stattzugeben.

#### Zum dritten Rechtsmittelgrund

61 In Anbetracht des Verfahrensfehlers bei der Anwendung der Rechtsprechung der Corte suprema di cassazione zu Art. 2704 des italienischen Zivilgesetzbuchs durch das Gericht ist der dritte Rechtsmittelgrund des HABM, mit dem es eine offensichtliche Inkohärenz und eine Tatsachenverfälschung rügt, die beide die Stichhaltigkeit der vom Gericht auf der Grundlage

dieser Rechtsprechung vorgenommenen Argumentation beeinträchtigen, in diesem Verfahrensstadium nicht zu prüfen.

62 Nach alledem ist das angefochtene Urteil aufzuheben.

Zur Klage vor dem Gericht

63 Nach Art. 61 Abs 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann dieser im Fall der Aufhebung der Entscheidung des Gerichts den Rechtsstreit entweder selbst endgültig entscheiden, wenn er zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

64 Im vorliegenden Fall ist der Rechtsstreit nicht zur Entscheidung reif, weil die Parteien zuvor die Möglichkeit erhalten müssen, sich kontradiktorisch zu bestimmten Gesichtspunkten des nationalen Rechts zu äußern, die das Gericht von Amts wegen festgestellt hat.

65 Die Sache ist daher zur Entscheidung über die Begründetheit der Klage an das Gericht zurückzuverweisen.

Kosten

66 Da die Sache an das Gericht zurückverwiesen wird, ist die Entscheidung über die Kosten des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens vorzubehalten.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 13. September 2012, National Lottery Commission/HABM – Mediatek Italia und De Gregorio (Darstellung einer Hand) (T-404/10), wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Entscheidung über die Begründetheit der Klage an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen.
3. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

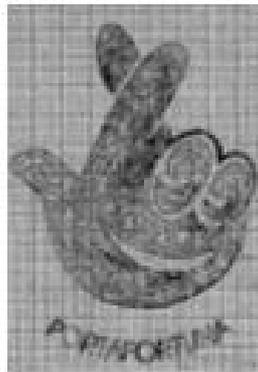
## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Am 2.10.2007 wurde für die National Lottery Commission ("NLC") die folgende Gemeinschafts(bild-)Marke eingetragen:



Herr De Gregorio, ebenfalls aus Italien, erstattete beim HABM einen Nichtigkeitsantrag nach Art. 52 GM-VO aF, gestützt auf ein älteres Urheberrecht an dieser Gestaltung. Die Nichtigkeitsabteilung des HABM gab ihm statt, da er hinreichend nachgewiesen hatte, dass er aufgrund eines Abtretungsvertrages vom 16.9.1986 Inhaber eines nach italienischem Recht geschützten, mit der Bildmarke quasi identischen älteren Urheberrechts (sog. „mano portafortuna“) wäre mit folgendem Aussehen:



Auf die Beschwerde der NLC bestätigte die Erste Beschwerdekammer des HABM diese Entscheidung trotz der von NLC geltend gemachten Zweifeln an der Echtheit der Vertragsurkunde. Sie würdigt die Urkunde von 1986 als echt, obwohl (i) die im Vertrag angegebene urheberrechtliche Schutzdauer von 70 Jahren erst durch Gesetz im Jahre 1996 eingeführt wurde und (ii) das Datum eines offenbar vorgelegten Poststempels einem Sonntag entsprach. Dabei stützt sich die Kammer auf Art. 2702 des ital. ZGB, wonach eine privatschriftliche Erklärung bis zur Anfechtung ihrer Echtheit den Vollbeweis ihrer Echtheit erbringe.

Die NLC erhob dagegen Klage zum EuG und machte v.a. geltend, die Beschwerdekammer (i) hätte den Beweis des Urheberrechts nicht als geführt ansehen dürfen, (ii) sie hätte auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchführen und Vorlage der Originalurkunde verlangen müssen und (iii) sie hätte nicht die Befugnis gehabt, selbst die Echtheit des Vertrages zu prüfen. Dieser Klage gibt das EuG im ersten und dritten Punkt statt: Der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren wegen eines älteren Urheberrechts müsste die nationalen

---

\* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), *Anwalt.Thiele@eurolawyer.at*, Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Rechtsvorschriften darlegen, aus denen er sein älteres Recht herleitete. Das HABM müsste sich dann von Amts wegen über das nationale Recht informieren und dabei über den Parteivortrag hinaus auch offenkundige Tatsachen berücksichtigen (insbesondere solche, die aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können). Das HABM hätte daher auch Art. 2704 des ital. ZGB in der Auslegung durch die ital. Corte de Cassazione heranziehen müssen. Nach italienischem Verständnis habe die NLC kein separates Verfahren zur Anfechtung der Echtheit der Urkunde in Italien anstrengen müssen, sondern wäre auch berechtigt gewesen, die Einwände der Echtheit im Verfahren vor dem HABM vorzutragen. Diesen Vortrag nicht zu berücksichtigen sei eine Fehlbeurteilung des HABM über die ihm zukommenden Kompetenzen bei der Auslegung nationalen Rechts.

Gegen dieses Urteil erhob nunmehr das Amt – was selten vorkommt – Klage an den EuGH. Das HABM machte zusammengefasst geltend, es läge

- (i) ein Verstoß gegen Art. 76 Abs. 1 Satz 2 GMVO vor (Amtsermittlung des HABM beschränkt sich auf das Vorbringen und die Anträge der Parteien, die weder Art. 2704 noch die italienische Rechtsprechung vorgetragen haben),
- (ii) gegen den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens (da das HABM nicht in dem Verfahren der italienischen Corte de Cassazione zur Auslegung von Art 1704 gehört worden sei) und
- (iii) eine offensichtliche Verfälschung von Tatsachen und "Inkohärenz" der Entscheidung vor.

Letztlich hatte sich der EuGH mit der Kontrolle des anwendbaren nationalen Rechts durch die zuständigen Stellen des Amtes und durch das Gericht sowie den Umfang einer rechtsstaatlichen Kontrolle auseinanderzusetzen.

## **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Der EuGH gab der Klage letztlich statt. Den ersten Rechtsmittelgrund (i) verwarfen die Höchstrichter allerdings. Zutreffend hatte nämlich das EuG von Amts wegen die von den Parteien nicht geltend gemachte Vorschrift des italienischen Rechts ermittelt und angewendet. Es hatte dabei die Entscheidung des italienischen Kassationsgerichts berücksichtigt. Die vollständige Kontrolle des nationalen Rechts und die daraus folgende Befugnis zur selbstständigen Ermittlung nationalen Rechts waren zur Sicherung der praktischen Wirksamkeit der GM-VO notwendig, maW zum effektiven Schutz einer Gemeinschaftsmarke. Andernfalls könnte ein Eintragungshindernis aufgrund eines lediglich behaupteten, aber nicht gerichtlich überprüften nationalen Rechts festgestellt werden und so eine Gemeinschaftsmarke zu Unrecht gelöscht werden. Daher bestand eine Befugnis zur Ermittlung der Tragweite des nationalen Rechts über die von den Parteien eingeführten Informationen hinaus.

Mit dem zweiten Rechtsmittelgrund (ii) – das Amt rügte die unterbliebene Unterrichtung über ein für entscheidungsrelevant gehaltenes Urteil eines nationalen Gerichts – hatte die Klage iS einer Zurückverweisung Erfolg: Denn das EuG hätte die Parteien auf die von Amts wegen ermittelte und für entscheidungserheblich gehaltene nationale Entscheidung vorab hinweisen müssen.

## **III. Kritische Würdigung und Ausblick**

Das vorliegende Urteil enthält wichtige Klarstellungen zur Verteilung der Behauptungs- und Beweislast vor dem HABM (nunmehr: EUIPO) und dem EuG in Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, d.h. in allen Fällen, in denen ältere nationale Rechte wie zB.

Kennzeichen- oder Urheberrechte, eingewendet werden. Der EuGH erteilt der Auffassung,<sup>1</sup> wonach das "Vorbringen" der Parteien nach Art 76 Abs 1 Satz 2 GM-VO sowohl die tatsächlichen wie die rechtlichen Gesichtspunkte umfassen würde, eine deutliche Absage. Zunächst betonen die Europäischen Höchstrichter, dass nationale Rechtsvorschriften (hier: des italienischen Urheber- und Zivilrechts) nicht als bloße Tatsachen anzusehen sind.<sup>2</sup> Weder das Amt noch das Unionsgericht waren daher darauf beschränkt, das nationale Recht, wie es vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens dargestellt wird, lediglich zu bestätigen. Vielmehr ist das HABM von Amts wegen verpflichtet – und das EuG als Rechtsmittelinstanz ebenfalls zur Prüfung berechtigt –, über die vorgelegten Dokumente hinaus deren Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der von den Parteien geltend gemachten Rechtsgrundlagen zu prüfen. Diese Prüfung im Beschwerdeverfahren könnte auch Vorschriften des nationalen Rechts umfassen, die nicht von den Parteien bereits dargelegt worden sind.

Zum Verstoß gegen den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens stellt der EuGH zunächst klar, dass die Entscheidung des Italienischen Corte de Cassazione aus dem Jahr 2007 tatsächlich von keiner der Parteien je in das Verfahren eingeführt wurde, sondern vom EuG nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens von Amts wegen aufgegriffen wurde, ohne den Parteien vorab Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Hierin lag ein Verstoß gegen den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens. Das EuG-Urteil ist daher aufzuheben und zur weiteren Erörterung zurück zu verweisen gewesen.

Das vorliegende Urteil erweitert die Ermittlungsbefugnisse des EUIPO im Widerspruchsverfahren spürbar. Bei relativen Eintragungshindernissen nach Art 8 GM-VO, die auf nationales Recht, zB Marken-, Titelschutz- oder Urheberrechte, gestützt werden, empfiehlt sich künftig für Widerspruchswerder und Schutzrechtsinhaber eine umfassende Prüfung und Darlegung des relevanten nationalen Rechts.

In prozessualer Hinsicht etabliert der EuGH – in durchaus verallgemeinerungsfähiger Weise – eine gerichtliche Hinweispflicht für den Fall der Ermittlung nationalen Rechts von Amts wegen.<sup>3</sup>

Die am 23.3.2016 in Kraft getretene Verordnung über die Unionsmarke (UM-VO)<sup>4</sup> hat nunmehr den Prüfungsumfang bezüglich *absoluter* Nichtigkeitsgründe durch die Einfügung der Regelung in Art 76 Abs 1 UM-VO geklärt. Danach beschränkt das EUIPO im Nichtigkeitsverfahren nach Art 52 UM-VO seine Prüfung auf die von den Beteiligten angeführten Gründe und Argumente. Damit wird klargestellt, dass die Einlegung eines Nichtigkeitsantrags keine umfassende Prüfung der Schutztauglichkeit einer Marke durch das Amt einleitet, wie dies im Eintragungsverfahren der Fall ist. Wurde die Marke eingetragen, genießt sie die Vermutung der Rechtsgültigkeit. Es ist daher Sache des die Nichtigkeit beherrschenden Antragsstellers, vor dem Amt die konkreten Gesichtspunkte darzulegen, die die Gültigkeit der angegriffenen Marke in Frage stellen sollen. Dies wurde auch bisher von der Rsp5 auf der Grundlage des Art 76 Abs 1 GM-VO angenommen.

---

<sup>1</sup> EuG 7.6.2005, T-303/03 (Salvita/Solevita) Rz 74 = wbl 2005/226, 427 = ZER 2006/213, 95; statt vieler *Schennen* in Eisenführ/Schennen, GMVO<sup>4</sup> (2014), Art 76 Rz 13 mwN.

<sup>2</sup> So bereits EuGH 5.7.2011, C-263/09 (Edwin/HABM) = Slg. 2011, I-5853 = wbl 2011/180, 491 = UVS-Slg 2011/184, 132.

<sup>3</sup> Zutreffend *Thiem*, Entscheidungsanmerkung, GRUR Prax 2014, 176.

<sup>4</sup> Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (VO 2015/2424/EU), ABl L 341/2015, 21.

<sup>5</sup> EuG 12.9.2013, T-320/10 (Castel Frères/HABM) Rz 27 bis 29 = EU:T:2013:424.

**Ausblick:** Zur zeitlichen Anwendbarkeit der verschiedenen Fassungen der GM-VO hält das der EuGH durchaus bemerkenswert fest, dass es auf die zum Zeitpunkt des ursprünglichen Nichtigkeitsantrages geltende Fassung der GM-VO ankommt.<sup>6</sup> Diese nunmehr wohl als gefestigt zu bezeichnende Rsp verdient gerade im Übergangsbereich von der Gemeinschaftsmarke zur Unionsmarke<sup>7</sup> aktuelle Beachtung.

Die Wirkung des vorliegenden Richterspruchs erfasst aber nicht nur das Unionsmarkenrecht, sondern mE auch Nichtigkeitsverfahren gegen ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach Art 25 GVV, maW in EU-Designrechtssachen. Demzufolge sind auch nach den dortigen Prüfungsregeln des sowohl das EUIPO als auch das Gericht für das nationale Recht nicht auf das Vorbringen der Parteien beschränkt sind, sondern dürfen sie auch den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Antragsteller vorgetragene Rechtsvorschriften prüfen. Dabei dürfen sie die Prüfung auch auf nicht ausdrücklich vorgetragene Normen erstrecken. Dieses relativ weite Ermessen für die erstinstanzliche Behörde ist also durchaus auch in Designrechtsfragen zu beachten.

#### **IV. Zusammenfassung**

Nach der Grundsatzentscheidung des EuGH sind sowohl das Amt (nunmehr: EUIPO) wie das Unionsgericht für das nationalen Recht, das einem eingetragenen Schutzrecht (Unionsmarke oder EU-Design) entgegengehalten wird, nicht auf das Vorbringen der Parteien beschränkt. Im Rahmen ihres verfahrensgebundenen Ermessens dürfen sie auch den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Antragsteller vorgetragene Rechtsvorschriften prüfen. Dabei dürfen sie die Prüfung auch auf nicht ausdrücklich vorgebrachte Rechtsnormen erstrecken.

---

<sup>6</sup> Ebenso bereits EuGH 3.10.2013, C-122/12 P (Rintisch/HABM) = ECLI:EU:C:2013:628.

<sup>7</sup> Instrukтив dazu *George*, Die EU-Markenrechtsreform tritt in Kraft: Ein Überblick zu den Änderungen auf Unions- und nationaler Ebene, IPRB 2016, 62 mwN.