



Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
PRIIT PIKAMÄE
vorgelegt am 12. September 2024¹

Rechtssache C-93/23 P

**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
gegen**

Neoperl AG

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 4 – Markenformen – Anmeldung einer Positions-Tastmarke, die ein zylindrisches sanitäres Einsatzteil darstellt – Art. 7 – Absolute Eintragungshindernisse – Zurückweisung der Anmeldung – Verordnung (EU) 2017/1001 – Art. 72 Abs. 3 – Klage – Mechanismus der vorherigen Zulassung von Rechtsmitteln – Rechtssache, mit der eine für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird“

I. Einleitung

1. Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 7. Dezember 2022, Neoperl/EUIPO (Darstellung eines zylindrischen sanitären Einsatzteils) (T-487/21, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2022:780), mit dem das Gericht die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 3. Juni 2021 (Sache R 2327/2019-5) über die Eintragung einer Positions-Tastmarke, die ein zylindrisches sanitäres Einsatzteil darstellt, als Unionsmarke (im Folgenden: streitige Entscheidung) aufgehoben hat.

2. Das vorliegende Rechtsmittel ist nur auf einen einzigen Rechtsmittelgrund gestützt, nämlich auf einen Verstoß des Gerichts gegen Art. 72 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke². Die vom EUIPO vorgebrachten Argumente werfen jedoch wichtige Fragen zum *Umfang der gerichtlichen Kontrolle einer Entscheidung der Beschwerdekammer* dieser Agentur der Union *durch das Gericht* auf. Insbesondere wird der Gerichtshof im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels ersucht, sich zum Umfang und zu den Voraussetzungen für die Ausübung der dem Gericht durch die genannte Vorschrift eingeräumten Abänderungsbefugnis zu äußern. Da die Fragen die Zuweisung von Zuständigkeiten betreffen, sind sie konstitutioneller Natur. Zudem kann die Antwort auf diese Fragen erhebliche Auswirkungen haben, die weit über den Ausgangsrechtsstreit hinausgehen, nämlich auf das Gerichtssystem der Union insgesamt.

¹ Originalsprache: Französisch.

² ABl. 2017, L 154, S. 1.

3. Dies sind die Hauptgründe, aus denen das vorliegende Rechtsmittel gemäß dem mit Art. 58a der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union eingeführten Mechanismus der vorherigen Zulassung von Rechtsmitteln (im Folgenden: Filterverfahren für Rechtsmittel) zugelassen wurde. Seit der Einführung dieses Mechanismus am 1. Mai 2019 hat der Gerichtshof nur eine geringe Anzahl von Rechtsmitteln zugelassen, insbesondere weil die zu erfüllenden Bedingungen streng sind. Von diesem Mechanismus erfasste Rechtsmittel können nämlich nur dann zugelassen werden, wenn damit eine für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird. Das künftige Urteil des Gerichtshofs wird somit zur Klärung der Frage beitragen, wie diese Kriterien im Interesse der Rechtspraxis auszulegen sind.

II. Rechtlicher Rahmen

4. Unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der in Rede stehenden Anmeldung, nämlich dem 1. September 2016, der für die Bestimmung des für die Prüfung des Vorliegens absoluter Eintragungshindernisse anwendbaren materiellen Rechts ausschlaggebend war, waren auf den Rechtsstreit vor dem Gericht die materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke³ anwendbar, gegebenenfalls in der durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung Nr. 2868/95 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,⁴ geänderten Fassung. Die Verordnung Nr. 207/2009 wurde durch die Verordnung 2017/1001 ersetzt. Letztere ist auf die verfahrensrechtlichen Aspekte der vorliegenden Rechtssache anwendbar.

Verordnung Nr. 207/2009

5. Art. 4 („Markenformen“) der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:

„[Union]smarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

6. Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) dieser Verordnung in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung, der jedoch hinsichtlich der Vorschriften identisch ist, die für die Prüfung der beim Gericht erhobenen Klage maßgeblichen sind, bestimmt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

- a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

...“

³ ABl. 2009, L 78, S. 1.

⁴ ABl. 2015, L 341, S. 21.

7. Art. 26 („Erfordernisse der Anmeldung“) Abs. 1 Buchst. d und Abs. 3 sieht vor:

„(1) Die Anmeldung der [Union]smarke muss Folgendes enthalten:

...

d) eine Wiedergabe der Marke.

...

(3) Die Anmeldung der [Union]smarke muss den in der Durchführungsverordnung nach Artikel 162 Absatz 1 ... vorgesehenen Erfordernissen entsprechen.“

8. Art. 162 („... Durchführungsvorschriften“) Abs. 1 dieser Verordnung bestimmt:

„Die Einzelheiten der Anwendung dieser Verordnung werden in einer Durchführungsverordnung geregelt.“

Verordnung 2017/1001

9. Art. 41 („Prüfung der Anmeldungserfordernisse“) Abs. 2 und 4 der Verordnung 2017/1001 bestimmt:

„(2) Entspricht die Anmeldung nicht den in Absatz 1 genannten Erfordernissen, so fordert das Amt den Anmelder auf, innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der entsprechenden Mitteilung die festgestellten Mängel zu beseitigen oder die ausstehende Zahlung nachzuholen.

...

(4) Werden innerhalb der vorgeschriebenen Fristen die nach Absatz 1 Buchstabe b festgestellten Mängel nicht beseitigt, so weist das Amt die Anmeldung zurück.“

10. Art. 66 („Beschwerdefähige Entscheidungen“) dieser Verordnung lautet:

„(1) Die Entscheidungen der in Artikel 159 Buchstaben a bis d und gegebenenfalls Buchstabe f aufgeführten Entscheidungsinstanzen des Amtes sind mit der Beschwerde anfechtbar. Diese Entscheidungen werden erst ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der Beschwerdefrist gemäß Artikel 68 wirksam. Die Einlegung der Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.“

11. Art. 70 („Prüfung der Beschwerde“) Abs. 1 dieser Verordnung sieht vor:

„Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekammer, ob der Beschwerde stattzugeben ist.“

12. Art. 71 („Entscheidung über die Beschwerde“) der Verordnung 2017/1001 bestimmt:

„(1) Nach der Prüfung, ob der Beschwerde stattzugeben ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an diese Dienststelle zurück.

(2) Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an die Dienststelle zurück, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist diese Dienststelle durch die rechtliche Beurteilung, die der Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde liegt, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

(3) Die Entscheidungen der Beschwerdekammer werden erst mit Ablauf der in Artikel 72 Absatz 5 vorgesehenen Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist eine Klage beim Gericht erhoben worden ist, mit deren Abweisung oder mit der Abweisung eines beim Gerichtshof eingelegten Rechtsmittels gegen die Entscheidung des Gerichts wirksam.“

13. Art. 72 („Klage beim Gerichtshof“) dieser Verordnung lautet:

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

(2) Die Klage kann zur Geltendmachung von Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des AEUV, Verletzung dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs erhoben werden.

(3) Das Gericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern.

(4) Die Klage steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch deren Entscheidung beschwert sind.

(5) Die Klage ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer beim Gericht zu erheben.

(6) Das Amt ergreift die notwendigen Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichts oder, im Falle der Einlegung eines Rechtsmittels gegen dieses Urteil, des Gerichtshofs ergeben.“

14. Art. 94 („Entscheidungen und Mitteilungen des Amtes“) der Verordnung 2017/1001 sieht vor:

„(1) Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. ...

...“

15. Art. 95 („Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen“) dieser Verordnung bestimmt:

„(1) In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. ...

...“

16. Art. 151 („Aufgaben des Amtes“) Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 sieht vor:

„Das Amt nimmt folgende Aufgaben wahr:

a) Verwaltung und Förderung des mit dieser Verordnung eingerichteten Markensystems der Union;“

17. Art. 159 („Zuständigkeit“) dieser Verordnung sieht vor:

„Für Entscheidungen im Zusammenhang mit den in dieser Verordnung vorgeschriebenen Verfahren sind zuständig:

a) die Prüfer;

b) die Widerspruchsabteilungen;

c) die Registerabteilung;

d) die Nichtigkeitsabteilungen;

e) die Beschwerdekammern;

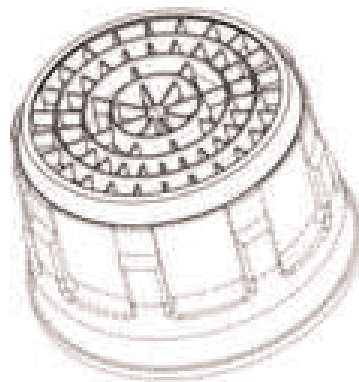
f) jede andere vom Exekutivdirektor hierfür bestimmte Stelle oder Person.“

18. Art. 165 („Beschwerdekammern“) Abs. 1 dieser Verordnung bestimmt:

„Die Beschwerdekammern sind zuständig für Entscheidungen über Beschwerden gegen Entscheidungen, die nach den Artikeln 160 bis 164 getroffen wurden.“

III. Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung

19. Am 1. September 2016 meldete Neoperl nach der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO folgendes Zeichen als Unionsmarke an:



20. In der Anmeldung wurde das in Rede stehende Zeichen als „Positions-Tastmarke“ bezeichnet und wie folgt beschrieben:

21. „Die Marke ist eine Positions-Tastmarke. Schutz wird beansprucht für eine an einer Stirnseite eines zur Wasserführung bestimmten zylindrischen sanitären Einsetzteils angeordnete, nach außen orientierte und von einer unelastischen Unterlage abstehende Struktur aus kreisförmigen, konzentrischen, elastischen Lamellen von wenigen Millimetern Höhe im gesamten Bereich der Stirnseite, wobei die elastischen Lamellen mit einem Finger gegen die Unterlage und parallel zur Unterlage verformbar sind. Für die übrige, in der Darstellung gestrichelt gezeigte Kontur des Einsetzteils wird kein Schutz beansprucht.“

22. Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 11 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: „Sanitäre Einsatzteile, insbesondere Strahlregler und Strahlformer“.

23. Die Anmeldung wurde aufgrund formaler Eintragungshindernisse nach Art. 26 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 31 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit Regel 9 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) (jetzt Art. 41 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) beanstandet, da „Tastmarken vom [EUIPO] generell nicht akzeptiert“ würden. Gegenüber der Klägerin im ersten Rechtszug wurde daher eine Umbenennung der angemeldeten Marke zur Positionsmarke angeregt.

24. Mit Eingabe vom 22. Dezember 2016 lehnte die Klägerin im ersten Rechtszug eine Umbenennung der angemeldeten Marke ab und bestand auf der Einordnung der Marke als Positions-Tastmarke sowie der eingereichten Beschreibung.

25. Mit Entscheidung vom 11. Oktober 2019 wies die Prüferin die Anmeldung auf der Grundlage von Art. 41 Abs. 4 insbesondere in Verbindung mit Art. 4 und Art. 31 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 aus formalen Gründen hauptsächlich mit der Begründung zurück, dass die Anmeldung, soweit sie auf die Eintragung einer Tastmarke abziele, nicht ausreichend bestimmt im Sinne dieser Vorschriften sei.

26. Am 16. Oktober 2019 legte die Klägerin im ersten Rechtszug gegen die Entscheidung der Prüferin beim EUIPO Beschwerde ein. Am 22. Januar 2020 reichte sie ihre Beschwerdebegründung ein.

27. Mit Mitteilung des Berichterstatters vom 3. August 2020 wies die Beschwerdekammer des EUIPO die Klägerin im ersten Rechtszug darauf hin, dass sie unabhängig von der Frage, ob die Markenmeldung den Anforderungen von Art. 31 der Verordnung 2017/1001 genüge, das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung für einschlägig halte und die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung habe.

28. Am 3. März 2021 nahm die Klägerin im ersten Rechtszug zu der Mitteilung vom 3. August 2020 Stellung.

29. In der streitigen Entscheidung entschied die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO, dass das als Unionsmarke angemeldete Zeichen nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 sei und wies die Beschwerde zurück.

IV. Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

30. Mit Klageschrift, die am 10. August 2021 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob Neoperl Klage auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Verurteilung des EUIPO zur Tragung der Kosten.

31. Neoperl stützte ihre Klage auf zwei Klagegründe, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens einen Verstoß gegen Art. 95 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 2017/1001 geltend machte. Sie trug im Wesentlichen vor, die Beschwerdekammer habe den Besonderheiten des in Rede stehenden Zeichens als Positions-Tastmarke nicht ausreichend Rechnung getragen, und warf ihr vor, u. a. unter Verstoß gegen die Pflicht aus Art. 95 der Verordnung 2017/1001, den relevanten Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, weder den von den Strahlreglern hervorgerufenen gewöhnlichen Tasteindruck noch den vom angemeldeten Zeichen hervorgerufenen Eindruck noch die Tatsache nachgewiesen zu haben, dass dieser weiche Tasteindruck der dieses Zeichen bildenden Lamellen zwangsläufig mit einer funktionellen Eigenschaft der in Rede stehenden Waren verbunden sei. Die Klägerin im ersten Rechtszug schloss daraus, dass dieses Zeichen entgegen den Feststellungen der Beschwerdekammer unterscheidungskräftig sei.

32. Das EUIPO trat dem Vorbringen von Neoperl entgegen und machte geltend, dass die Beschwerdekammer, nachdem sie den Sachverhalt umfangreich und zutreffend ermittelt habe, zutreffend festgestellt habe, dass das angemeldete Zeichen nicht unterscheidungskräftig sei.

33. Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben.

34. Im Rahmen der Prüfung dieser beiden Klagegründe hat das Gericht zunächst in den Rn. 20 bis 22 des angefochtenen Urteils im Wesentlichen darauf hingewiesen, dass die Prüferin die Anmeldung auf der Grundlage von Art. 41 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 zurückgewiesen habe und dass die Beschwerdekammer entschieden habe, nur das absolute Eintragungshindernis aus Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu prüfen, und dass sie ausgeführt habe, dass die Frage, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß Art. 41 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 zurückgewiesen werden müsste, irrelevant sei.

35. In Rn. 23 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass Neoperl keinen Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften geltend gemacht habe, um die Entscheidung der Beschwerdekammer zu rügen, die Anmeldung nur im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu prüfen, ohne zu untersuchen, ob das in Rede stehende Zeichen eine Unionsmarke nach Art. 4 dieser Verordnung sein könne.

36. In Bezug auf die amtswegige Prüfung eines von einer Partei nicht geltend gemachten Klagegrundes hat das Gericht in den Rn. 26 und 27 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Unionsgerichte befugt und gegebenenfalls verpflichtet seien, bestimmte Klagegründe in Bezug auf die materielle Rechtmäßigkeit, wie beispielsweise einen Klagegrund bezüglich der absoluten Rechtskraft, von Amts wegen zu prüfen. Somit betreffe ein Klagegrund, bei dem es um den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften gehe, zwingendes Recht und sei damit vom Gericht

von Amts wegen unter Beachtung des Grundsatzes des kontradiktorischen Verfahrens zu prüfen. Im vorliegenden Fall forderte das Gericht die Parteien in der mündlichen Verhandlung und mit einer im Rahmen prozessleitender Maßnahmen gestellten Frage zur schriftlichen Beantwortung auf, jeweils ihren Standpunkt dazu darzulegen, ob der Beschwerdekammer gegebenenfalls die Pflicht obliege, zu prüfen, ob die angemeldete Marke dem in Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Erfordernis der grafischen Darstellung genüge und ob dieser Marke infolgedessen u. a. in Anbetracht der Rechtsprechung des Gerichts das absolute Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung entgegenstehen könne⁵.

37. Das Argument des EUIPO, dass die Beschwerdekammer dadurch, dass sie nicht geprüft habe, ob die Voraussetzungen von Art. 4 und Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt seien, bei der Prüfung der Unterscheidungskraft keinen Fehler begangen habe, da sie die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 so umfassend wie nur möglich geprüft habe, ist vom Gericht verworfen worden, das sich in den Rn. 35 und 36 des angefochtenen Urteils auf eine wörtliche Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt hat.

38. Die Auslegung der maßgeblichen Rechtsvorschriften und insbesondere der Frage, ob das Zeichen, dessen Eintragung als Unionsmarke beantragt werde, die in Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen, u. a. die, dass es sich grafisch darstellen lasse, erfülle und daher eine Marke sein könne, sei im vorliegenden Fall eine Vorfrage, deren Beantwortung für die Prüfung der Klagegründe eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Art. 95 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2017/1001 erforderlich sei. Tatsächlich würde das Gericht sein der Rechtmäßigkeitsprüfung verpflichtetes Richteramt offensichtlich verkennen, wenn es zum einen, selbst wenn die Parteien dies nicht gerügt hätten, nicht feststellen würde, dass die streitige Entscheidung auf der Grundlage einer Vorschrift, und zwar Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, erlassen worden sei, die sich als auf den vorliegenden Fall unanwendbar herausstellen könnte, falls, was die Beschwerdekammer nicht geprüft habe, das angemeldete Zeichen keine Marke im Sinne von Art. 4 dieser Verordnung sein sollte, und wenn es zum anderen dazu veranlasst würde, über den ihm vorgelegten Rechtsstreit zu entscheiden, indem es selbst diese Vorschrift anwende.

39. Zur Begründetheit des Klagegrundes des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften hat das Gericht in Rn. 55 des angefochtenen Urteils in Bezug auf die Frage, ob das angemeldete Zeichen die in Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen erfülle, festgestellt, dass die Struktur dieses Zeichens grafisch dargestellt werden könne, soweit es aus kreisförmigen und konzentrischen Lamellen von wenigen Millimetern Höhe im gesamten Bereich der Stirnseite bestehe. Dies sei jedoch bei dem von dieser Struktur hervorgerufenen haptischen Eindruck nicht der Fall, was die Elastizität der Lamellen betreffe, die mit einem Finger gegen die Unterlage und parallel zur Unterlage verformbar seien.

40. Wie in Rn. 34 des angefochtenen Urteils erläutert worden sei, könne ein Zeichen eine Unionsmarke sein, wenn es die in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen erfülle, u. a. die, dass es sich grafisch darstellen lasse, wobei diese grafische Darstellung einer Marke außerdem klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein müsse.

⁵ Urteil vom 6. Oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Darstellung von Spitzklammern zwischen zwei parallelen Linien) (T-124/20, EU:T:2021:668).

41. Das Gericht hat in Rn. 53 des angefochtenen Urteils das Argument des EUIPO zurückgewiesen, dass der vom angemeldeten Zeichen hervorgerufene haptische Eindruck nicht aus dessen grafischer Darstellung hervorgehe, sondern lediglich aus der dieser Darstellung beigefügten Beschreibung, die nach Ansicht des EUIPO gemäß Art. 3 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 nicht berücksichtigt werden dürfe⁶. So hat das Gericht festgestellt, dass Art. 3 dieser Durchführungsverordnung zu deren Titel II gehöre. Diese Verordnung sei zwar zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Entscheidung in Kraft gewesen, ihr Art. 39 Abs. 2 Buchst. a sehe jedoch vor, dass dieser Titel II nicht für Anmeldungen einer Unionsmarke gelte, die vor dem 1. Oktober 2017 eingereicht worden seien. Entgegen dem, was das Vorbringen des EUIPO voraussetze, sei die Durchführungsverordnung 2018/626 im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da die Anmeldung der in Rede stehenden Marke am 1. September 2016 eingereicht worden sei. Des Weiteren gälten gemäß den in Art. 37 dieser Durchführungsverordnung vorgesehenen Übergangsmaßnahmen die Vorschriften der Verordnung Nr. 2868/95 weiterhin für laufende Verfahren, für die die vorliegende Verordnung nicht gelte, bis diese Verfahren abgeschlossen seien.

42. Unter diesen Umständen hat das Gericht in Rn. 57 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass der vom angemeldeten Zeichen hervorgerufene haptische Eindruck nicht eindeutig und in sich abgeschlossen aus der grafischen Darstellung dieses Zeichens selbst hervorgehe, sondern allenfalls aus der ihm beigefügten Beschreibung. Folglich stelle diese Beschreibung die grafische Darstellung des Zeichens nicht klar im Sinne der in Rn. 56 des angefochtenen Urteils angeführten Rechtsprechung, sondern könne vielmehr Zweifel in Bezug auf Gegenstand und Reichweite dieser grafischen Darstellung wecken, soweit sie versuche, den Gegenstand des beantragten Schutzes zu erweitern. Das angemeldete Zeichen erfülle nicht die in Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen und folglich stehe ihm das absolute Eintragungshindernis im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung entgegen.

43. Das Gericht ist in Rn. 60 des angefochtenen Urteils zu dem Schluss gekommen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 auf die Prüfung der Anmeldung des in Rede stehenden Zeichens als Unionsmarke keine Anwendung habe finden können. Die Beschwerdekammer habe diese Bestimmung auf die Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüferin, mit der die Eintragung dieses Zeichens abgelehnt worden sei, nicht anwenden dürfen.

44. Daher sei die streitige Entscheidung unter Verstoß gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften erlassen worden. Folglich ist sie aufgehoben worden.

V. Anträge der Parteien und Verfahren vor dem Gerichtshof

45. Mit Beschluss vom 11. Juli 2023⁷ hat der Gerichtshof das vorliegende Rechtsmittel mit der Feststellung zugelassen, dass im Antrag des EUIPO auf Zulassung des Rechtsmittels rechtlich hinreichend belegt ist, dass mit dem Rechtsmittel eine für die Einheit, die Kohärenz und die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird.

46. Mit seinem Rechtsmittel beantragt das EUIPO,

⁶ Durchführungsverordnung der Kommission vom 5. März 2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 (ABl. 2018, L 104, S. 37).

⁷ Beschluss vom 11. Juli 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

- das angefochtene Urteil aufzuheben;
- die gegen die streitgegenständliche Entscheidung gerichtete Klage abzuweisen;
- jede Partei zur Tragung ihrer eigenen Kosten zu verurteilen.

47. Neoperl beantragt,

- dem Rechtsmittel des EUIPO insoweit stattzugeben, als das angefochtene Urteil aufgehoben wird, und es im Übrigen zurückzuweisen;
- die Aufhebung aufgrund der Nichtberücksichtigung des von der anderen Partei des Verfahrens geltend gemachten Klagegrundes eines Verstoßes der Rechtsmittelführerin gegen Art. 71 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a und Art. 94 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 2017/1001 zu verfügen;
- das Verfahren mit der Maßgabe an das EUIPO zurückzuverweisen, die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 erstmalig zu prüfen;
- dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

48. Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Gerichtshof gemäß Art. 76 Abs. 2 der Verfahrensordnung abgesehen.

VI. Rechtliche Würdigung

A. Vorbemerkungen

1. Zum Filterverfahren für Rechtsmittel

49. Das Filterverfahren für Rechtsmittel ist Teil der Maßnahmen, die der Gerichtshof getroffen hat, um einer stetig steigenden Arbeitsbelastung zu begegnen, und soll diesem ermöglichen, weiterhin die ihm von den Verfassern des Vertrags übertragene Aufgabe zu erfüllen, innerhalb angemessener Fristen „die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge“ zu sichern, wie dies Art. 19 Abs. 1 EUV verlangt. Dieses Verfahren gilt für Rechtsmittel gegen Urteile oder Beschlüsse des Gerichts, die Entscheidungen der unabhängigen Beschwerdekammern der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union betreffen, die zwingend anzurufen sind, bevor eine Klage beim Gericht eingereicht werden kann⁸.

50. Die Reform beruht auf der Feststellung, dass ein erheblicher Teil der eingelegten Rechtsmittel als offensichtlich unzulässig oder unbegründet abgewiesen werden musste, obwohl die fraglichen Rechtssachen bereits Gegenstand zweier gerichtlicher Kontrollen waren, zunächst durch die unabhängigen Beschwerdekammern der Agenturen der Union und dann durch das Gericht. Da es als notwendig erachtet wurde, die Ressourcen des Gerichtshofs so sorgfältig wie möglich zu

⁸ Vgl. Antrag des Gerichtshofs nach Artikel 281 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, abrufbar unter folgender Internetadresse: [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/de/\(S.1.und.8\)](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/de/(S.1.und.8)).

verwalten, wurde beschlossen, eine dritte gerichtliche Überprüfung nur ausnahmsweise zuzulassen, nämlich in Fällen, in denen der Rechtsmittelführer überzeugend dargelegt hat, dass die Entscheidung des Gerichts mit einem schweren Rechtsfehler behaftet ist, der sich auf künftig zu behandelnde Rechtssachen auswirken kann.

51. Der Gerichtshof hat sich an den Gerichtssystemen der Mitgliedstaaten orientiert, die die Zulässigkeit eines Rechtsmittels bei einer höheren Instanz häufig von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen abhängig machen, wie dem Erfordernis, dass die Rechtssache „von grundlegender Bedeutung“ ist oder dass die angefochtene gerichtliche Entscheidung „von der Rechtsprechung der obersten Gerichte abweicht“. In solchen Fällen sehen die Gerichtssysteme der Mitgliedstaaten vor, dass eine Entscheidung des höchsten Gerichts erforderlich ist, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Wie ich in der Einleitung zu den vorliegenden Schlussanträgen ausgeführt habe, können die vom Filterverfahren betroffenen Rechtsmittel nur dann zugelassen werden, wenn damit eine für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird, was dem Gerichtshof einen Ermessensspielraum verleiht.

52. Die Fälle, in denen der Gerichtshof diese Bedingung bisher als erfüllt angesehen hat, vermitteln einen Eindruck davon, welche Rechtssachen in Frage kommen und welcher Zweck mit dem Filterverfahren im System der Rechtsbehelfe letztlich verfolgt wird. In diesen Rechtssachen werden beispielsweise Fragen betreffend die Anwendbarkeit für die Union verbindlicher internationaler Übereinkünfte vor den Unionsgerichten⁹, die Folgen des Austritts eines Mitgliedstaats aus dem System der Unionsmarke¹⁰ und das Erfordernis, im Interesse einer geordneten Rechtspflege von einem unabhängigen Anwalt vertreten zu werden¹¹, aufgeworfen. Es handelt sich um Grundfragen des Unionsrechts, die über den Rahmen des Rechtsmittels hinausgehen und daher von der höchsten Auslegungsinstanz geklärt werden müssen.

2. Fragen, die die Zulassung des vorliegenden Rechtsmittels rechtfertigen

53. Vergleicht man die Rechtsfragen, die im Mittelpunkt der vorliegenden Rechtssache stehen, mit den vorstehend aufgeführten Fällen, besteht kein Zweifel daran, dass die Bedingung für die Zulassung des Rechtsmittels im vorliegenden Fall erfüllt ist, und zwar aus den Gründen, die der Gerichtshof in seinem Beschluss vom 11. Juli 2023¹² dargelegt hat und die ich im Folgenden zum besseren Verständnis der Analyse des Rechtsmittels zusammenfassen werde.

54. Erstens hat die Frage, ob das Gericht die Grenzen seiner Zuständigkeit überschritten hat, indem es die Entscheidung der Beschwerdekammer nach Prüfung eines von Amts wegen aufgeworfenen Klagegrundes *de facto* abgeändert hat, *horizontalen Charakter*.

55. Zweitens ist die Frage der Zuweisung von Zuständigkeiten eine bedeutsame Frage *konstitutioneller Natur*, da das Gericht rechtlich dazu gehalten ist, nach Maßgabe der ihm durch die Rechtsordnung der Union zugewiesenen Befugnisse zu handeln.

⁹ Vgl. Beschluss vom 10. Dezember 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).

¹⁰ Vgl. Beschluss vom 7. April 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

¹¹ Vgl. Beschluss vom 30. Januar 2023, bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

¹² Beschluss vom 11. Juli 2023, EUIPO/Neoperl (C--93/23 P, EU:C:2023:601).

56. Drittens kommt der Frage nach den Voraussetzungen und dem Umfang der dem Gericht eingeräumten Abänderungsbefugnis besondere Bedeutung zu, da sich die Überschreitung dieser Befugnis auf die ausschließliche Zuständigkeit der Beschwerdekammern, auf den Rechtsschutz der von der Entscheidung des EUIPO betroffenen Individuen und allgemein auf den *wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz* auswirkt.

57. Viertens stellt die Frage nach den Voraussetzungen und dem Umfang der dem Gericht eingeräumten Abänderungsbefugnis eine bedeutsame Frage dar, da sie *nicht auf das Recht des geistigen Eigentums beschränkt ist*, sondern auch Entscheidungen anderer Agenturen der Union betreffen kann, die der Rechtmäßigkeitsüberprüfung durch das Unionsgericht unterliegen.

58. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass das EUIPO die Anforderung erfüllt hat, in seinem Antrag auf Zulassung des Rechtsmittels genau und klar zu beschreiben, worin der Rechtsfehler besteht, den es dem Gericht vorwirft. Insbesondere hat das EUIPO sowohl die Randnummern des angefochtenen Urteils, die es beanstandet, als auch die Bestimmung des Unionsrechts genannt, gegen die vom Gericht verstoßen worden sein soll.

59. Nach diesen einleitenden Bemerkungen zum Filterverfahren für Rechtsmittel und dieser Darstellung der Gründe, aus denen der Gerichtshof entschieden hat, das vom EUIPO eingelegte Rechtsmittel zuzulassen, ist im Einzelnen zu prüfen, ob es begründet ist.

B. Zum einzigen Rechtsmittelgrund

1. Vorbringen der Parteien

60. Das EUIPO stützt sein Rechtsmittel auf einen einzigen Rechtsmittelgrund, mit dem es einen Verstoß gegen Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 geltend macht. Es trägt vor, das Gericht habe die Grenze seiner Zuständigkeit nach dieser Bestimmung dadurch überschritten, dass es erstmalig das Eintragungshindernis und den Beschwerdegrund nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 geprüft habe, die von der Klägerin im ersten Rechtszug vor der Beschwerdekammer geltend gemacht worden seien, die die Beschwerdekammer aber in der streitigen Entscheidung ausdrücklich nicht geprüft habe, und auch dadurch, dass es auf dieser Grundlage anstelle der Beschwerdekammer selbst in der Sache über die bei der Beschwerdekammer erhobene Beschwerde entschieden habe.

61. Nach Ansicht des EUIPO stand diese Befugnis dem Gericht deswegen nicht zu, weil es nicht für die Überprüfung der Entscheidung der Prüferin, sondern ausschließlich für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen Entscheidung der Beschwerdekammer zuständig gewesen sei. Im Ergebnis habe das Gericht damit im vorliegenden Fall die Beschwerdekammer definitiv ihrer – durch Art. 165 Abs. 1, Art. 66 Abs. 1 und Art. 70 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 zugewiesenen – originären Prüfungskompetenz beraubt, deren fundamentale Bedeutung für die Zuständigkeitsverteilung zwischen dem EUIPO, seiner Beschwerdekammer, dem Gericht und dem Gerichtshof im System eines umfassenden, sachgemäßen und effektiven Rechtsschutzes auch gegen Entscheidungen des EUIPO durch den Gesetzgeber wiederholt ausdrücklich bekräftigt worden sei.

62. Das Rechtsmittel richtet sich gegen folgende Aspekte des angefochtenen Urteils: i) die Feststellung der sachlichen Prüfungszuständigkeit des Gerichts zu der Frage der materiellen Anwendbarkeit der Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 4 der

Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall unter dem von ihm von Amts wegen aufgeworfenen Klagegrund; ii) die auf dieser Grundlage vorgenommene Prüfung der materiellen Anwendbarkeit der Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009; iii) die daraus folgende Feststellung, dass dem Zeichen das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 entgegenstehe, und iv) die Schlussfolgerung der Aufhebung der streitgegenständlichen Entscheidung.

63. Neoperl ist der Ansicht, dass sich das Rechtsmittel des EUIPO zu Recht gegen die vorstehend genannten Aspekte des angefochtenen Urteils richte. Das EUIPO habe zutreffend ausgeführt, dass die vom Gericht vorgenommene Prüfung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 in der Sache nicht erforderlich gewesen sei. Nach Ansicht von Neoperl ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache mit der Maßgabe an das EUIPO zurückzuverweisen, selbst eine umfassende Prüfung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 vorzunehmen.

64. In Bezug auf die Auswirkungen des angefochtenen Urteils macht Neoperl geltend, dass sie durch die angeblichen Verstöße des Gerichts in ihrem Recht auf rechtliches Gehör verletzt sei. Nach der Aufhebung der streitigen Entscheidung durch das Gericht hätte daher eine andere Beschwerdekammer des EUIPO darüber entscheiden müssen, ob das angemeldete Zeichen den Anforderungen von Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gerecht werde. Im Gegensatz zum Gericht, dessen Prüfungsmaßstab auf eine Rechtmäßigkeitskontrolle beschränkt sei, könne diese andere Beschwerdekammer des EUIPO an sich sowohl die Zuständigkeiten einer Prüferin der ersten Instanz ausüben als auch den Sachverhalt von Amts wegen aufklären und neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigen.

65. Vor dem Hintergrund der Ausführungen des Gerichts in den Rn. 47 bis 58 des angefochtenen Urteils sei diese Beschwerdekammer jedoch verpflichtet, das angemeldete Zeichen ohne weitere Sachverhaltsaufklärung wegen vermeintlich fehlender grafischer Darstellbarkeit zurückzuweisen, da das Gericht die Feststellungen in den Rn. 47 bis 58 des angefochtenen Urteils als bindend erachte. Eine hiergegen beim Gericht erhobene Klage wäre nicht erfolgsversprechend, da sich das Gericht bereits gegen die grafische Darstellbarkeit des angemeldeten Zeichens ausgesprochen habe. Damit liege in den Ausführungen des Gerichts in den Rn. 47 bis 58 des angefochtenen Urteils ein Verstoß gegen den Anspruch von Neoperl auf rechtliches Gehör.

2. Würdigung

a) Zur Notwendigkeit, jeden Schritt der Argumentation des angefochtenen Urteils zu prüfen

66. Das EUIPO wirft dem Gericht im Wesentlichen vor, seine Abänderungsbefugnis nach Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 überschritten zu haben. Insoweit ist anzumerken, dass die rechtlichen Erwägungen des Gerichts im angefochtenen Urteil relativ komplex sind. Aus diesem Grund ist es auf den ersten Blick nicht leicht zu bestimmen, wo genau der „ursprüngliche“ Rechtsfehler in der Argumentation liegt. Das Gericht musste sich nämlich vor Ausübung seiner Abänderungsbefugnis mit einer Reihe von *rechtlichen Vorfragen* befassen.

67. Konkret hat das Gericht in einem ersten Schritt von Amts wegen einen Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften geprüft und in einem zweiten Schritt über die vorrangige Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Eintragungshindernisses entschieden. Erst nachdem das Gericht

festgestellt hatte, dass die Beschwerdekammer des EUIPO diese angeblich vorrangige Anwendung missachtet habe, hat es beschlossen, die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben. Die vom Gericht angesprochenen Aspekte sind eng miteinander verbunden und verdienen daher eine detaillierte Prüfung.

68. Aus den dargelegten Gründen halte ich es im Interesse der Klarheit für unerlässlich, jeden Schritt der rechtlichen Argumentation des Gerichts zu untersuchen, die Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittels ist. Daher wird die folgende Analyse nach diesen Schritten gegliedert. Wie ich erläutern werde, gibt es rechtliche Fragen, die im Rahmen dieser Analyse behandelt werden müssen und die in der Rechtsprechung des Gerichtshofs noch nicht behandelt worden sind. *Das Ziel dieser Analyse wird es sein, den genauen Punkt zu bestimmen, ab dem die Argumentation des Gerichts von den Anforderungen des Unionsrechts abweicht*, wodurch es sodann einen Rechtsfehler begangen hat, der die Aufhebung des angefochtenen Urteils rechtfertigt.

b) Zur Möglichkeit, von Amts wegen einen Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften zu prüfen

69. In den Rn. 18 bis 49 des angefochtenen Urteils befasst sich das Gericht mit der Frage der Möglichkeit, von Amts wegen einen Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften zu prüfen. Die Prüfung dieser Frage wird dadurch begründet, dass die Beschwerdekammer nach Ansicht des Gerichts vor der Prüfung des Zeichens im Hinblick auf die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2007 hätte prüfen müssen, ob das angemeldete Zeichen den Anforderungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und insbesondere dem Erfordernis der grafischen Darstellung gemäß Art. 4 dieser Verordnung genüge.

70. Mit anderen Worten ist das Gericht der Ansicht, dass die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen habe, da sie eine Vorfrage nicht geprüft habe, deren Beantwortung für die Prüfung der Klagegründe eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 erforderlich sei. Das Gericht sieht sich daher mit einer Situation konfrontiert, in der es auf Antrag der Parteien des Rechtsstreits die Rechtmäßigkeit der Anwendung einer Bestimmung durch die Beschwerdekammer überprüfen muss, obwohl diese Bestimmung seiner Ansicht nach keine Anwendung findet.

71. In Rn. 48 des angefochtenen Urteils erklärt das Gericht, dass es sein der Rechtmäßigkeitsprüfung verpflichtetes Richteramt offensichtlich verkennen würde, wenn es zum einen, selbst wenn die Parteien dies nicht gerügt hätten, nicht feststellen würde, dass die angefochtene Entscheidung auf der Grundlage einer Vorschrift, und zwar Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, erlassen worden sei, die sich als auf den vorliegenden Fall unanwendbar herausstellen könnte, falls, was die Beschwerdekammer nicht geprüft habe, das angemeldete Zeichen keine Marke im Sinne von Art. 4 dieser Verordnung sein sollte, und wenn es zum anderen dazu veranlasst würde, über den ihm vorgelegten Rechtsstreit zu entscheiden, indem es selbst diese Vorschrift anwende.

72. Ich kann mich dieser Ansicht nur anschließen. *Als Garant für die Rechtmäßigkeit muss das Gericht der Europäischen Union selbst das Unionsrecht beachten und fehlerfreie Entscheidungen treffen*. Diese Aufgabe erfordert meines Erachtens, dass der Begriff „die Rechtmäßigkeit betreffender Gesichtspunkt zwingenden Rechts“ auf die Gewährleistung der Beachtung des

materiellen Rechts ausgedehnt wird¹³. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Klagegrund der Missachtung des Geltungsbereichs von Rechtsvorschriften nach der Rechtsprechung des Gerichts für den öffentlichen Dienst einen Gesichtspunkt zwingenden Rechts darstellt. Dieser Standpunkt ist im Grundsatzurteil vom 21. Februar 2008, Putterie-De-Beukelaer/Kommission¹⁴, sowie im Rahmen eines vom Gericht erster Instanz im Urteil vom 15. Juli 1994, Browet u. a./Kommission¹⁵, geschaffenen Präzedenzfalls betreffend die Anforderungen an das der Rechtmäßigkeitsprüfung verpflichtete Richteramt vertreten worden. So hat das Gericht für den öffentlichen Dienst festgestellt, dass es „sein der Rechtmäßigkeitsprüfung verpflichtetes Richteramt verkennen [würde], wenn es – auch ohne insoweit vorliegende Rüge der Parteien – nicht feststellen würde, dass die bei ihm angefochtene Entscheidung aufgrund einer Norm ergangen ist, die in dem betreffenden Fall keine Anwendung finden kann, und wenn es damit über den ihm vorliegenden Rechtsstreit entscheiden müsste, indem es selbst diese Norm anwendet“¹⁶. Die Spezialisierung dieses Gerichts, die es ihm ermöglichte, die Komplexität der in diesem Rechtsbereich geltenden Vorschriften zu bewältigen, hat zweifelsohne zur Entstehung dieser Rechtsprechung beigetragen.

73. Obwohl ähnliche Beispiele in der Rechtsprechung anderer Unionsgerichte eher selten sind, gibt es keinen objektiven Grund, warum dieser Gesichtspunkt zwingenden Rechts nicht auch in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen anerkannt werden sollte. Es steht nämlich außer Zweifel, dass *das Unionsgericht die von ihm angewandten und ausgelegten Normen von Amts wegen prüfen kann*. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass sowohl der Gerichtshof als auch das Gericht bereit sind, das anwendbare Recht von Amts wegen zu bestimmen. So berichtigt das Gericht aus eigener Initiative die von einer Partei geltend gemachte Rechtsgrundlage und setzt die zeitlich anwendbaren Vorschriften an die Stelle der Vorschriften, auf die sich die Partei beruft¹⁷. Es deutet eine Rüge, mit der eine Verletzung des abgeleiteten Rechts geltend gemacht wird, dahin um, dass mit ihr ein Verstoß gegen einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts geltend gemacht wird¹⁸. Der Gerichtshof zögert im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens zur Auslegung nicht, den Anwendungsbereich der vom nationalen Gericht genannten Norm von Amts wegen zu prüfen oder zu präzisieren und gegebenenfalls einen insoweit begangenen Fehler des nationalen Gerichts zu berichtigen¹⁹.

74. Aus den oben dargelegten Gründen bin ich der Meinung, dass *die Befugnis des Unionsgerichts anerkannt werden sollte, von Amts wegen einen Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften zu prüfen*, wenn ein solcher Ansatz geboten ist. Die Ausübung dieser Befugnis muss jedoch hinreichend genauen Bedingungen unterliegen, und zwar muss eine Norm auf den Einzelfall unanwendbar sein und die Gefahr bestehen, dass das Gericht den Rechtsstreit unter Verstoß gegen diese Norm entscheidet, wenn es diesen Gesichtspunkt nicht aufgreift. Diese Bedingungen scheinen mir im vorliegenden Fall formal erfüllt zu sein, unabhängig davon, ob die Annahme des Gerichts bezüglich der Anwendbarkeit des fraglichen materiellen Rechts korrekt ist, was später zu prüfen sein wird.

¹³ Vgl. in diesem Sinne Clausen, F., *Les moyens d'ordre public devant la Cour de justice de l'Union européenne*, Brüssel, 2018, S. 309 bis 317.

¹⁴ Urteil vom 21. Februar 2008, (F-31/07, EU:F:2008:23).

¹⁵ Vgl. Urteil vom 15. Juli 1994, (T-576/93 bis T-582/93, EU:T:1994:93, Rn. 35).

¹⁶ Urteil vom 21. Februar 2008, Putterie-De-Beukelaer/Kommission (F-31/07, EU:F:2008:23, Rn. 50 ff.).

¹⁷ Vgl. Urteile vom 6. September 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/Rat (T-434/11, EU:T:2013:405, Rn. 123), und vom 10. Oktober 2014, Marchiani/Parlament (T-479/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:866, Rn. 71).

¹⁸ Vgl. Urteil vom 10. Oktober 2014, Marchiani/Parlament (T-479/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:866, Rn. 81).

¹⁹ Vgl. Urteile vom 24. November 1993, Keck und Mithouard (C-267/91 und C-268/91, EU:C:1993:905, Rn. 6 bis 10); vom 23. April 2009, Rüffler (C-544/07, EU:C:2009:258, Rn. 50 bis 59); vom 8. März 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124, Rn. 39 und 40), und vom 12. Dezember 2013, Imfeld und Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, Rn. 35 bis 39).

75. Soweit das Gericht in dem angefochtenen Urteil festgestellt hat, dass die Beschwerdekammer eine Entscheidung auf einer falschen Rechtsgrundlage erlassen habe und dieser Aspekt von Amts wegen zu berücksichtigen sei, da sonst eine rechtsfehlerhafte Entscheidung bestätigt würde, bin ich daher der Ansicht, dass diese Argumentation für die Zwecke des vorliegenden Rechtsmittels rechtlich unangreifbar ist. Denn wenn das Gericht unter diesen Umständen anders gehandelt hätte, *hätte es eine Entscheidung treffen müssen, die auch gegen das Unionsrecht verstößt*, was mit der Verpflichtung des Gerichts, die Rechtmäßigkeit zu wahren, unvereinbar gewesen wäre.

76. Daher bin ich der Ansicht, dass dem Gericht zumindest *aus formaler Sicht* nicht vorgeworfen werden kann, einen Rechtsfehler begangen zu haben, als es einen Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften von Amts wegen geprüft hat.

c) Zur vorrangigen Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009

77. Zwar hat dieses *Zwischenergebnis* keine Auswirkung auf die Frage, ob die Beschwerdekammer ihre Entscheidung tatsächlich auf eine falsche Rechtsgrundlage gestützt hat, wie das Gericht annimmt. Diese Annahme beruht auf der vom Gericht vertretenen Auslegung, wonach Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 logischerweise vor Art. 7 Abs. 1 Buchst. b zu prüfen sei und somit ein Anwendungsvorrang bestehe.

78. In Rn. 46 des angefochtenen Urteils stellt das Gericht fest, dass die Beschwerdekammer geprüft habe, ob die angemeldete Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe. Das Gericht weist aber darauf hin, dass eine solche Prüfung jedoch gar nicht denkbar sei, wenn das in Rede stehende Zeichen nicht im Sinne von Art. 4 dieser Verordnung grafisch dargestellt werden könne und infolgedessen gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung von der Eintragung ausgeschlossen werden müsse.

79. In Rn. 47 des angefochtenen Urteils erläutert das Gericht, dass die Frage, ob das Zeichen, dessen Eintragung als Unionsmarke beantragt werde, die in Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen, u. a. die, dass es sich grafisch darstellen lasse, erfülle und daher eine Marke sein könne, im vorliegenden Fall eine Vorfrage sei, deren Beantwortung für die Prüfung der Klagegründe eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 erforderlich sei.

80. Meines Wissens spiegelt diese Auslegung eine kürzlich vom Gericht entwickelte Rechtsprechung wider²⁰. Insoweit ist anzumerken, dass das Gericht in Rn. 46 des angefochtenen Urteils sein Urteil vom 6. Oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Darstellung von Spitzklammern zwischen zwei parallelen Linien)²¹ anführt, in dem diese neue Rechtsprechungslinie ihren Ursprung zu haben scheint. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Rechtsprechung eine Grundlage im Unionsrecht findet.

81. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs *jedes der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Eintragungshindernisse von den anderen unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss*²². Zudem hat der Gerichtshof bereits

²⁰ Vgl. insoweit Büscher, W., Kochendörfer, M., Unionsmarkenverordnung Beck'scher Online-Kommentar, 32. Aufl., Art. 7, Rn. 77.

²¹ T-124/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2021:668, Rn. 47.

²² Vgl. Urteile vom 8. April 2003, Linde u. a. (C-53/01 bis C-55/01, EU:C:2003:206, Rn. 67), und vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, Rn. 39).

entschieden, dass diese Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses, das ihnen jeweils zugrunde liegt, auszulegen sind. Das bei der Prüfung der einzelnen Eintragungshindernisse berücksichtigte Allgemeininteresse kann oder muss sogar in je nach Eintragungshindernis unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen²³.

82. Die oben angeführte Rechtsprechung, die offensichtlich von dem Grundsatz ausgeht, dass jedes der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgeführten absoluten Eintragungshindernisse autonom ist, schließt meines Erachtens nicht unbedingt eine Auslegung aus, wie sie vom Gericht vertreten wird, wonach zunächst zu prüfen ist, ob das in Rede stehende Zeichen die Voraussetzungen des Art. 4 erfüllt, wie es Art. 7 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung verlangt. Diese Auslegung dürfte eher als *eine Anweisung an die Verwaltung und den Rechtspraktiker zu verstehen sein, vor allem zu prüfen, ob die elementarsten Anforderungen an die Eintragung von Zeichen erfüllt sind*. Insbesondere scheint mir eine solche Auslegung den Anwendungsbereich der anderen Eintragungshindernisse nicht in Frage zu stellen. Wenn sich also Art. 7 Abs. 1 Buchst. a im vorliegenden Fall als nicht anwendbar erweist, was zu prüfen Sache des EUIPO ist, bleibt die Verpflichtung bestehen, auch die Anwendbarkeit der anderen Eintragungshindernisse zu prüfen. Unter diesem Blickwinkel besteht nicht zwangsläufig ein Widerspruch zwischen dieser neuen, vom Gericht geschaffenen Rechtsprechungslinie und der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs.

83. Unabhängig davon gibt es einige Argumente, die für die vom Gericht vorgenommene Auslegung sprechen, wie ich im Folgenden darlegen werde.

84. Erstens spricht schon der *Wortlaut* von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 für diesen Vorrang. Während Art. 7 Abs. 1 Buchst. b auf „Marken“ Bezug nimmt, spricht Art. 7 Abs. 1 Buchst. a von „Zeichen“. Im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a ist daher zunächst zu prüfen, ob das in Rede stehende Zeichen eine Marke im Sinne von Art. 4 dieser Verordnung sein kann. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b befasst sich dann mit der Frage, ob ein Zeichen, das grundsätzlich markenfähig ist, auch seine Funktion als Hinweis auf die Herkunft erfüllen kann.

85. Zweitens ergibt sich auch aus der *Systematik* von Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 ein Vorrang von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a vor Art. 7 Abs. 1 Buchst. b. Denn Art. 7 Abs. 3 sieht vor, dass das Fehlen der Unterscheidungskraft einer Marke überwunden werden kann, wenn die Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dies setzt jedoch logischerweise voraus, dass das angemeldete Zeichen auch markenfähig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung sein muss, da dieses Eintragungshindernis nicht infolge Benutzung überwunden werden kann.

86. Drittens sprechen auch *Sinn und Zweck* der oben genannten Bestimmungen für einen solchen Vorrang. Die Frage der Unterscheidungskraft einer Marke kann nämlich logischerweise nur dann geprüft werden, wenn zuvor festgestellt worden ist, auf welches Zeichen sich die Unterscheidungskraft konkret beziehen soll. Es muss also vorab festgestellt werden, ob das angemeldete Zeichen grafisch hinreichend dargestellt bzw. hinreichend genau ist, um Grundlage für die Prüfung der Unterscheidungskraft dieses konkreten Zeichens sein zu können.

²³ Vgl. Urteil vom 29. April 2004, Henkel/HABM (C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 45 und 46).

87. Nach alledem bin ich der Ansicht, dass die vom Gericht vertretene Auslegung hinsichtlich der vorrangigen Anwendung des Eintragungshindernisses nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 nicht mit einem Rechtsfehler behaftet ist. Daraus folgt, dass das Gericht zu Recht von Amts wegen einen Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften geprüft hat. Wie ich bereits zuvor ausgeführt habe, halte ich ein Tätigwerden des Gerichtshofs unter den beschriebenen Umständen für erforderlich, um zu *verhindern, dass ein Fehler der Beschwerdekammer auch in Zukunft begangen wird*²⁴.

d) Zur rechtswidrigen Ausübung der dem Gericht durch Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 übertragenen Abänderungsbefugnis

88. Dagegen scheint mir rechtlich fragwürdig, dass das Gericht seine Abänderungsbefugnis nach Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 ausgeübt hat, um seiner Auslegung von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 Geltung zu verschaffen. Meiner Ansicht nach liegt in diesem Stadium der Argumentation des Gerichts ein schwerwiegender Rechtsfehler vor, der die Aufhebung des angefochtenen Urteils rechtfertigt. Die einschlägigen Passagen des Urteils sind im Einzelnen zu prüfen.

89. In Rn. 50 des angefochtenen Urteils führt das Gericht aus, dass für die Entscheidung, ob Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall auf die Prüfung der Anmeldung anwendbar sei, zu untersuchen sei, ob das angemeldete Zeichen die in Art. 4 dieser Verordnung genannten Voraussetzungen für die Eintragung erfülle, und zwar insbesondere, ob es sich grafisch darstellen lasse.

90. In den Rn. 55 bis 57 des angefochtenen Urteils nimmt das Gericht selbst eine eingehende Beurteilung des fraglichen Zeichens vor und kommt in Rn. 58 dieses Urteils zu dem Schluss, dass dieses Zeichen nicht die in Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen erfülle und ihm folglich das absolute Eintragungshindernis im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung entgegenstehe. Indem das Gericht seine eigene Tatsachenwürdigung vornimmt, tritt es aber an die Stelle des EUIPO und überschreitet damit die Befugnisse, die ihm durch das Unionsrecht verliehen werden. Diese Feststellung verlangt einige allgemeine Bemerkungen über den gerichtlichen Schutz geistiger Rechte.

1) Zur Zuständigkeit für die Würdigung des Sachverhalts im Bereich des geistigen Eigentums

91. Insoweit weise ich darauf hin, dass es ausschließlich Sache der zuständigen Instanzen des EUIPO ist, eine solche Tatsachenwürdigung vorzunehmen²⁵. Gemäß Art. 160 der Verordnung 2017/1001 sind als Erstes die Prüfer „für namens des [EUIPO] zu treffende *Entscheidungen im Zusammenhang mit einer Anmeldung einer Unionsmarke* [zuständig]“. Zu den ihnen übertragenen Aufgaben gehört die Feststellung, ob Gründe vorliegen, die der Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke entgegenstehen. Diese Befugnis wird als Zweites den Beschwerdekammern zuerkannt, die gemäß Art. 165 dieser Verordnung für Entscheidungen über Beschwerden gegen diese Entscheidungen zuständig sind. Wie aus Art. 71 Abs. 1 dieser Verordnung hervorgeht, „[entscheidet die Beschwerdekammer n]ach der Prüfung, ob der Beschwerde stattzugeben ist, ... über die Beschwerde“. Zu diesem Zweck wird die

²⁴ Vgl. Nr. 75 der vorliegenden Schlussanträge.

²⁵ Vgl. insoweit Chirulli, P., De Lucia, L., Non-Judicial Remedies and EU Administration, Kapitel IV („Administrative review before the EU agencies' Boards of Appeal“), 1. Aufl., Abingdon 2021, S. 134 ff.

Beschwerdekammer „entweder *im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat*, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an diese Dienststelle zurück“.

92. Dagegen hat das Gericht diese Möglichkeit gemäß Art. 72 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 im Rahmen einer Klage auf Aufhebung einer von der Beschwerdekammer erlassenen Entscheidung nicht. Zwar geht aus Art. 72 Abs. 3 dieser Verordnung hervor, dass das Gericht „*die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern [kann]*“, doch ist die Abänderungsbefugnis *streng auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit angefochtener Entscheidungen begrenzt*²⁶, da das Unionsgericht *den tatsächlichen und den rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits*, mit dem die Beschwerdekammer befasst war, *nicht ändern kann*. Wie ich im Folgenden erläutern werde, lässt sich aus dieser Befugnis keineswegs ableiten, dass eine Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung in dem Sinne ausgeübt werden kann, dass dieses Gericht dazu ermächtigt wäre, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu setzen, oder dazu, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat²⁷.

2) Zur Organisation des gerichtlichen Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums in der Rechtsordnung der Union

93. Diese Verteilung der Zuständigkeiten ist auf die Art und Weise zurückzuführen, wie der gerichtliche Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Unionsrechtsordnung organisiert ist. In einem ersten Schritt können die betreffenden Parteien Beschwerde bei den Beschwerdekammern des EUIPO einlegen, die eine doppelte Funktion ausüben: Zum einen spielen sie die Rolle eines Filters und verringern so die Zahl der Rechtssachen, mit denen die Unionsgerichte befasst werden, und zum anderen arbeiten sie als Prüfungsstellen, die in dem Bereich spezialisiert sind, auf dem sie tätig werden, nämlich auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. In einem zweiten Schritt können sie eine Klage beim Unionsgericht einreichen, die dann auf eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen dieser Kammern beschränkt ist, in deren Rahmen *dieses Gericht jedoch unter bestimmten Bedingungen für die Abänderung dieser Entscheidungen zuständig ist*.

94. Der Unionsgesetzgeber hat ein mehrstufiges System von administrativen und gerichtlichen Rechtswegen vorgesehen, das so ausgestaltet ist, *dass auf der Tatsachenebene der Beschwerdekammer die zentrale, streitgegenstandsprägende Rolle zukommt*²⁸. Was das Unionsgericht betrifft, so ist seine Kontrolle als „sekundäres“ Tätigwerden zu verstehen, in dessen Rahmen es nicht nur die angefochtene Entscheidung aufheben, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch den Rechtsstreit schnell und effizient unter Wahrung des institutionellen Gleichgewichts entscheiden kann. Um den Parteien wertvolle Zeit zu sparen und gleichzeitig das betreffende spezialisierte Verwaltungsorgan von einer zusätzlichen Aufgabe zu entlasten, ermächtigt der Unionsgesetzgeber das Unionsgericht, die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO abzuändern. Dahinter steckt der Gedanke, im Sinne einer guten

²⁶ Urteil vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM (C-16/06 P, EU:C:2008:739, Rn. 123).

²⁷ Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 72).

²⁸ Vgl. in diesem Sinne die Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Edwin/HABM (C-263/09 P, EU:C:2011:30, Nr. 99).

Verwaltung eine Verweisung der Sache an diese Kammer zu vermeiden, wenn der Rechtsstreit entscheidungsreif ist, und es dem Gericht zu ermöglichen, *die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung vollständig wiederherzustellen*²⁹.

3) Voraussetzungen für die Ausübung der Abänderungsbefugnis

95. Die Ausübung der Abänderungsbefugnis durch das Unionsgericht im Bereich des geistigen Eigentums setzt voraus, dass der Rechtsstreit *entscheidungsreif* ist. Es ist daher erforderlich, dass diesem Gericht ohne eine erneute vollständige Prüfung der Akte alle rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte bekannt sind, die es benötigt, um die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO abzuändern. *Wenn das Unionsgericht also feststellt, dass ein für die beantragte Abänderung relevanter Gesichtspunkt nicht zu den Gesichtspunkten gehört, auf denen die angefochtene Entscheidung beruht, so kann es diese Entscheidung nicht ändern.* Wenn jedoch alle dafür relevanten Gesichtspunkte von der Beschwerdekammer des EUIPO beurteilt wurden, kann er die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung wiederherstellen, indem er sie abändert³⁰.

96. Wenn der Rechtsstreit entscheidungsreif ist, kann das Unionsgericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO so abändern, dass sie derjenigen entspricht, die die Beschwerdekammer nach geltendem Recht hätte treffen müssen, als sie mit der Verwaltungsbeschwerde befasst wurde. Jeder subjektive Ansatz des Unionsgerichts ist in diesem Zusammenhang daher ausgeschlossen. Es geht weder darum, automatisch die Konsequenzen aus dem in der angefochtenen Entscheidung festgestellten Fehler zu ziehen, noch darum, zu beurteilen, ob die Rechte des Klägers durch die Ausübung der Zuständigkeit für die Aufhebung hinreichend gewahrt sind, sondern darum, *anhand der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände* die Entscheidung zu bestimmen, die rechtmäßig hätte erlassen werden müssen³¹. Seine Abänderungsbefugnis erstreckt sich nur auf die der Beschwerdekammer selbst, so dass das Gericht beispielsweise nicht befugt ist, dem EUIPO Anweisungen zur Veröffentlichung oder Eintragung einer Marke zu erteilen³².

97. Wie der Gerichtshof im Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, im Wesentlichen ausgeführt hat, indem er hervorgehoben hat, dass die Ausübung der Abänderungsbefugnis im Bereich des geistigen Eigentums nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung erfolgt, ist eine solche Abänderung nur möglich, wenn *eine materiell-rechtliche Rechtswidrigkeit dieser Entscheidung festgestellt worden ist*. Dies setzt nach Ansicht des Gerichtshofs voraus, dass „einer der in [Art. 72 der Verordnung 2017/1001] aufgeführten Gründe für ihre Aufhebung oder Abänderung vorlag“³³. Obwohl es nach den Verfahrensvorschriften grundsätzlich Sache des Klägers ist, im Rahmen des Rechtsstreits einen dieser

²⁹ Vgl. insoweit Expert, H., Pouillet, C., „Le pouvoir de réformation du juge de l'Union en matière de propriété intellectuelle“, *Journal de droit européen*, 2019, Nr. 255, S. 3.

³⁰ Das Gericht selbst hat diese Anforderungen anerkannt, wie aus seiner jüngeren Rechtsprechung hervorgeht. Vgl. Urteile vom 11. September 2014, El Corte Inglés/HABM – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:767, Rn. 31), und vom 6. Oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Darstellung von Spitzklammern zwischen zwei parallelen Linien) (T-124/20, nicht veröffentlicht, EU:T:2021:668, Rn. 76).

³¹ Wie Generalanwalt Bobek in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, Nr. 74) erläutert hat, ist „[d]ie „Ausübung der Abänderungsbefugnis ... grundsätzlich auf die Fälle zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände zu bestimmen vermag, welche Entscheidung die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen“.

³² Vgl. in diesem Sinne Kur, A., von Bomhard, V., Albrecht, F., Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke – Kommentar, 37. Aufl., München, 2014, Art. 72, Rn. 72.

³³ Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 71).

Aufhebungsgründe geltend zu machen, spricht folglich nichts dagegen, dass das Gericht befugt ist, *einen gleichwertigen Umstand, der die Abänderung einer Verwaltungsentscheidung rechtfertigt, von Amts wegen zu berücksichtigen*. Wie ich in den vorliegenden Schlussanträgen festgestellt habe, erfordert die Rolle des Unionsgerichts als Garant für die Rechtmäßigkeit, dass es tätig wird, wenn dies gerechtfertigt erscheint³⁴, vorausgesetzt natürlich, dass die Voraussetzungen für die Ausübung der Abänderungsbefugnis erfüllt sind.

4) Prüfung der rechtlichen Argumentation des Gerichts im Licht der Regeln für die Ausübung der Abänderungsbefugnis

98. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass das Gericht die Regeln für die Ausübung der Abänderungsbefugnis nicht beachtet hat. Konkret *war der Rechtsstreit nicht entscheidungsreif*, da die Beschwerdekammer es unterlassen hatte, das absolute Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 zu prüfen. Dessen ungeachtet hat das Gericht selbst eine solche Prüfung vorgenommen, indem es von Amts wegen den Klagegrund des Verstoßes gegen den Geltungsbereich von Rechtsvorschriften aufgegriffen hat. Damit hat das Gericht die Tatsache verkannt, dass die Abänderungsbefugnis nicht die Wirkung hat, ihm die Befugnis zu verleihen, seine eigene Beurteilung an die Stelle der Beurteilung der Beschwerdekammer zu setzen. *Das Gericht ist sicherlich nicht befugt, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat*. Mit einer erstmaligen Prüfung tatsächlicher Umstände hat das Gericht eine Zuständigkeit ausgeübt, die, wie ich bereits erwähnt habe, ausschließlich der Beschwerdekammer zusteht. Unter Verletzung der Regeln für die Ausübung der Abänderungsbefugnis *hat sich das Gericht nicht auf eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer beschränkt, sondern sich darüber hinaus die Befugnis zur Bewertung des Sachverhalts angemäßt*³⁵.

99. Das Gericht hat seine Abänderungsbefugnis ausgeübt, obwohl es sich nicht in einer Situation befand, in der es hätte feststellen können, welche Entscheidung die Beschwerdekammer hätte erlassen sollen. Da die Kammer davon abgesehen hatte, zur Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 Stellung zu nehmen, *war es dem Gericht nicht möglich, mit der erforderlichen Gewissheit festzustellen, auf welche Rechtsgrundlage das EUIPO seine Weigerung, das fragliche Zeichen als Unionsmarke einzutragen, letztlich stützen würde*. Daher hat das Gericht die Grenzen seiner Zuständigkeit überschritten. Dieser Rechtsfehler erscheint mir unter den gegebenen Umständen als besonders schwerwiegend, da er eine offensichtliche Verkenntung des verbindlichen institutionellen Rahmens erkennen lässt, in den sich die in Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 verankerte Abänderungsbefugnis im Bereich des geistigen Eigentums einfügt.

100. Nach alledem komme ich zu dem Ergebnis, dass der vom EUIPO geltend gemachte Rechtsmittelgrund für begründet zu erklären ist.

3. Abschließende Bemerkungen

101. Auf der Grundlage der obigen Analyse schlage ich vor, dem Rechtsmittel stattzugeben. Dem Antrag des EUIPO ist stattzugeben, und das angefochtene Urteil ist *zur Gänze* aufzuheben. Auch wenn der Rechtsfehler des Gerichts nur den letzten Schritt seiner rechtlichen Argumentation

³⁴ Vgl. Nrn. 71 ff. der vorliegenden Schlussanträge.

³⁵ Vgl. Nrn. 90, 91 und 93 der vorliegenden Schlussanträge.

betrifft, der die Ausübung der Abänderungsbefugnis betrifft, bleiben die rechtlichen Aspekte, die vom Gericht geprüft worden sind, inhärent miteinander verbunden und verdienen daher eine Entscheidung *ex novo*.

102. Da zur Entscheidung des Rechtsstreits noch Beurteilungen erforderlich sind, bin ich der Ansicht, dass die Rechtssache nicht im Sinne von Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Entscheidung durch den Gerichtshof reif ist. Daher befürworte ich die Zurückverweisung der Rechtssache zur Entscheidung an das Gericht, das dabei an die rechtliche Beurteilung des Gerichtshofs gebunden ist.

103. Da vorgeschlagen wird, das Verfahren an das Gericht zurückzuverweisen, ist die Entscheidung über die im vorliegenden Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten vorzubehalten.

VII. Ergebnis

104. Im Licht der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor,

1. das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 7. Dezember 2022, Neoperl/EUIPO (Darstellung eines zylindrischen sanitären Einsatzteils) (T-487/21, EU:T:2022:780), zur Gänze aufzuheben;
2. die Rechtssache an das Gericht der Europäischen Union zurückzuverweisen und
3. die Entscheidung über die Kosten vorzubehalten.