



OFFICE FOR HARMONIZATION  
IN THE INTERNAL MARKET  
TRADE MARKS AND DESIGNS

# **VERKEHRSDURCHSETZUNG UND BEKANNTHEIT WIE BEKANTT MUSS EINE MARKE SEIN**

**Paul Maier**

**Präsident der Beschwerdekammern HABM**

**München, 21. OKTOBER 2010**

[WWW.OAMI.EUROPA.EU](http://WWW.OAMI.EUROPA.EU)



# NICHT ALLE MARKEN SIND GLEICH

- **“NOTORIOUS MARKS”**  
(Art. 8(2)c) GMV, Art. 6bis PVÜ)
- **BEKANNTE MARKEN**  
(Art. 8(5) und 9(1)c) GMV)
- **VERKEHRSDURCHSETZUNG**  
(Art. 7(3) GMV)



**Durch Nutzung erworbene  
Unterscheidungskraft  
Was? Wo? Wann?**



## Einheitlicher Charakter

**Zurückweisungsgrund  
in einem Mitgliedstaat  
führt zur  
Zurückweisung in der  
gesamten  
Europäischen Union  
(Art. 7(2) GMV)**





## Artikel 7(3) GMV

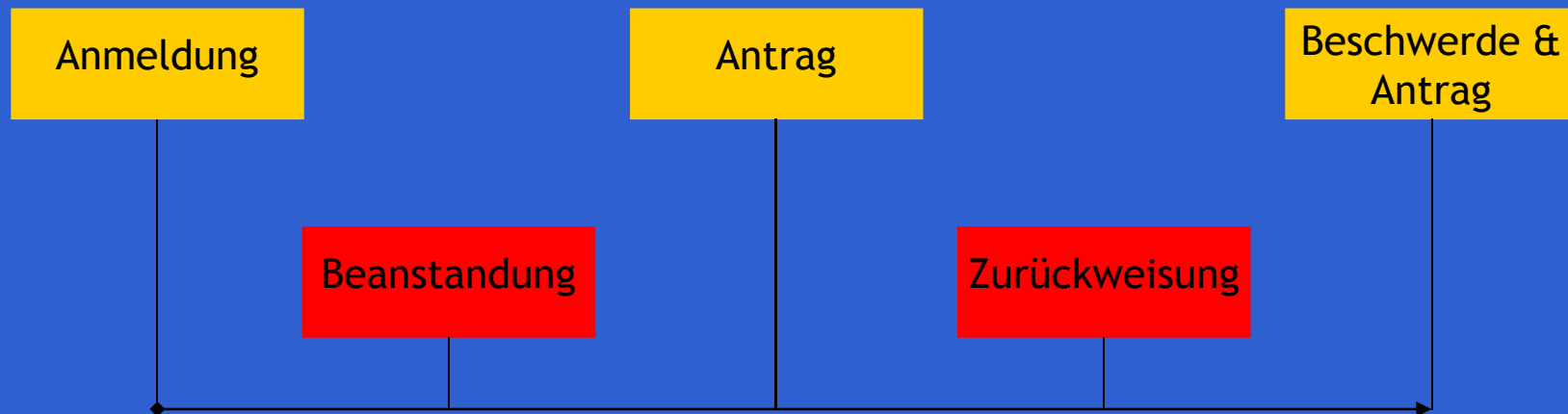
**(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.**



# Wann?

- Während des **Verwaltungsverfahrens jederzeit**
  - Jedoch, Beweismittel können verspätet sein
- Niemals während des Verfahrens vor dem

## Europäischen Gerichtshofes





## **C-108/97 und C-109/87 (CHIEMSEE) (I)**

### **GRUNDSÄTZE**

**Wort “Chiemsee” in D nicht als Marke  
eintragungsfähig, weil es als geographische  
Herkunftsangabe dienen kann**

**Art 3 (1) c) Richtlinie**

**Rdn. 24 : beschreibende Marken nicht eintragbar**

**Rdn. 25: Allgemeinheitsinteresse**



## **C-108/97 und C-109/87 (CHIEMSEE) (II)**

**Art 3 (3) schwächt die Regel des Art 3 (1) b, c, und d ab.**

**Rdn. 49: Bei der Feststellung, ob eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, hat die zuständige Behörde sämtliche Gesichtspunkte zu prüfen, die zeigen können, daß die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.**





## **C-108/97 und C-109/97 (CHIEMSEE) (III)**

**(51) Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die Gegenstand eines Eintragungsantrags ist, können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden.**



## Beweismittel (I)

- **Jedes zulässige Beweismittel (Art. 77 GMV)**
  - Zeitschriften, Broschüren, Medienkampagne
  - Umsatzzahlen
  - Werbeausgaben
  - Meinungsumfragen
  - Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden
  - Erfolgreiche Verletzungsverfahren gegenüber Mitbewerbern
  - Markenregistrierungen in anderen Staaten
- **Freie Beweiswürdigung**
  - Haben Beweise von Dritten höheren Beweiswert?
  - Beurteilung des Sachverhaltes von Amtswegen?



## Beweismittel (II)

- **Beweismittel muss Bezug nehmen auf**
  - **Anmeldetag**
  - **relevanten Verbraucher**
  - **angemeldete Waren & Dienstleistungen**
  - **relevantes Gebiet**



## Anmeldetag

- **Keine Verschiebung des Anmeldetages möglich**
- **Beweismittel, die von einem Zeitraum nach dem Anmeldetag stammen**
  - **müssen aussagekräftig in Bezug auf den Zeitraum vor dem Anmeldetag sein**



## Relevanter Verbraucher

- **Unterschied zwischen Waren und Dienstleistungen des täglichen Gebrauches und jenen, die einen speziellen Verbraucherkreis haben**
  - **Je spezialisierter der Verbraucher, desto geringere Marktanteil nötig**



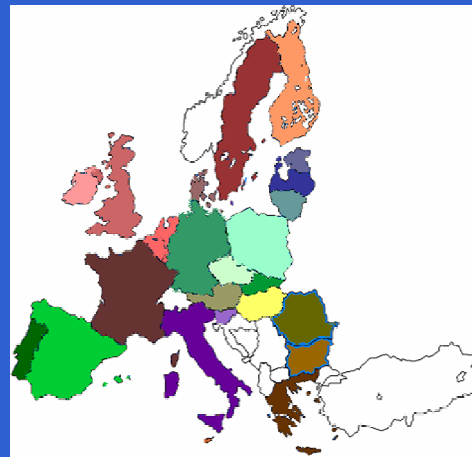
# Waren und Dienstleistungen

- **Beweismittel muss sich auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen beziehen**
- **R1627/2008-4 FLEXI-BAR: Umsatzzahlen und Werbeausgaben sind nicht ausreichend**



## Relevantes Gebiet (I)

- **Wo besteht der Grund des Schutzhindernisses**
  - **Problem**
    - **Grenzen bei Sprachen?**
    - **Staatsgrenzen?**
    - **Keine Grenzen – einheitliches Gebiet?**





## T-141/06 GLA VERBEL

- Design einer Oberfläche
- Gutachten von Prof und IP Department
- Klassen 19 und 21 : Glass, Scheiben....
- Nicht nur gewerbliche Käufer
- “Assessment of distinctiveness is the same throughout the Community (36)”
- “It is thus in the Community as a whole that that mark must have become distinctive”
- Gutachten für 10 der 15 MS nicht genug



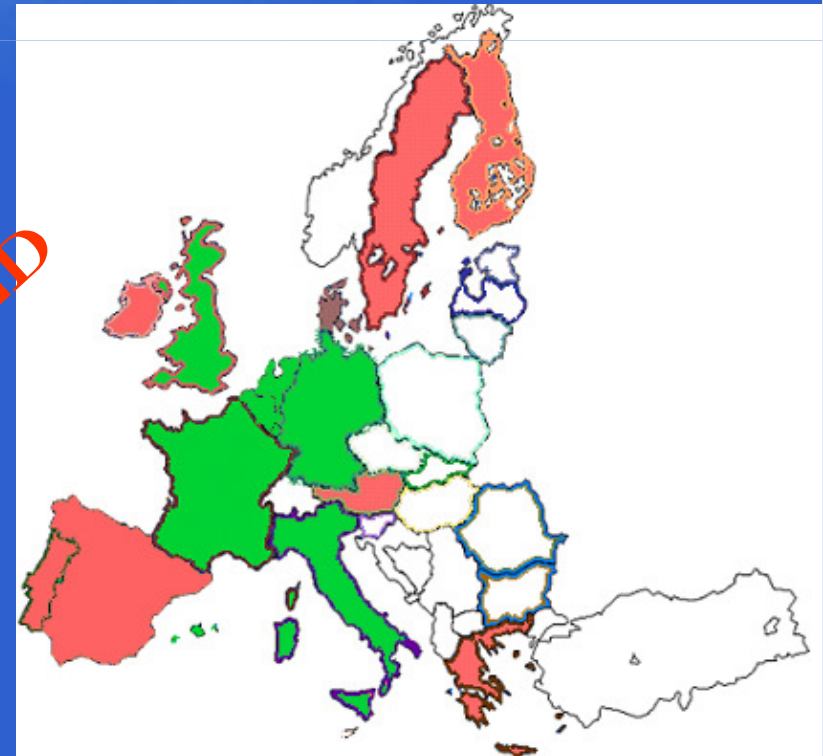


## T-28/08 Mars Inc v. OHIM (Bounty) (I)

- T-0028/08, Bounty (3D Marke)
  - Beweismittel nimmt Bezug auf BE, DE, FR, IT, LU, NL und UK (ca. 85% der EU)
  - Marktanteil in Mitgliedstaaten nicht homogen



**REJECTED**





OFFICE FOR HARMONIZATION  
IN THE INTERNAL MARKET  
TRADE MARKS AND DESIGNS





## T-28/08 Mars Inc v. OHIM (Bounty) (II)

- **Klassen 5, 20, 30: Süßwaren, Snacks,...**
- **Eintragung 24. April 2003**
- **Löschungsantrag 11. Dezember 2003**
- **Entscheidung :**
  - keine Unterscheidungskraft per se
  - nicht beschreibend
  - Art. 7(1) i) & ii) GMV nicht anwendbar
  - Art. 7(3) GMV OK, durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft



## **T-28/08 Mars Inc v. OHIM (Bounty) (III)**

### **BESCHWERDE**

- **Keine Unterscheidungskraft per se**
- **Art. 7(1)(c) GMV braucht nicht überprüft zu werden**
- **vorgelegte Beweise unzureichend um Unterscheidungskraft durch Benutzung nachzuweisen**
- **Nutzung in UK, B, F, D, I und NL nicht evaluiert**



OFFICE FOR HARMONIZATION  
IN THE INTERNAL MARKET  
TRADE MARKS AND DESIGNS

# T-28/08 Mars Inc v. OHIM (Bounty) (IV)

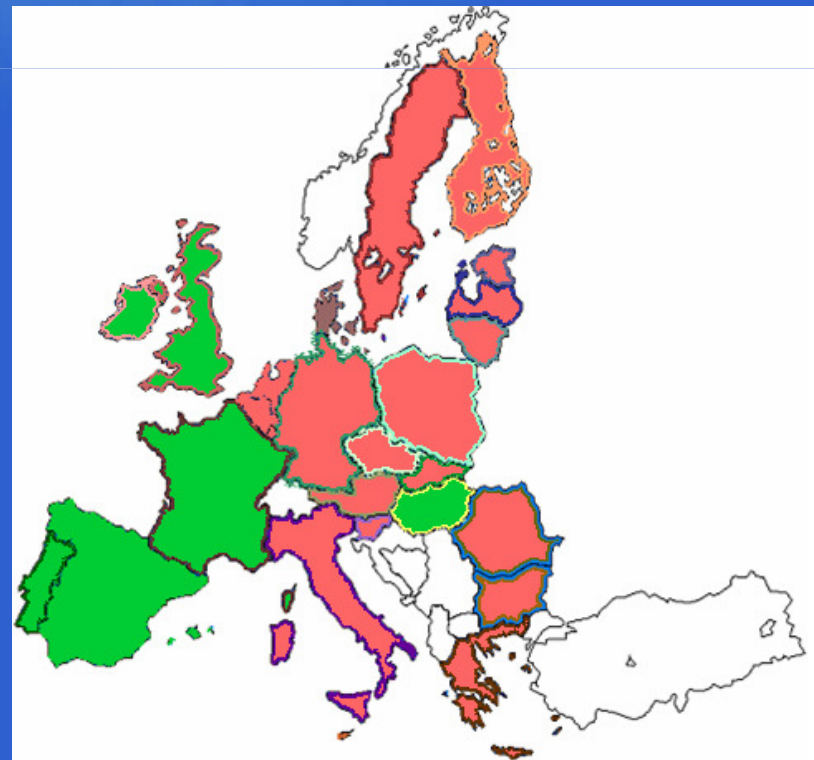
EUG URTEIL: BK Entscheidung bestätigt



## Relevantes Gebiet (II)

- R1527/2009-2 Pattern of ovals (Bildmarke)
  - Zurückweisung für gesamte EU
  - Beweismittel nehmen Bezug auf ES, FR, IE, HU, PT und UK

**REJECT  
ED**





# Was?

- **Identifikationsfunktion der Marke**
- **Benutzung als Marke**
- **Link zwischen Waren & Dienstleistungen und dem Zeichen**



## Benutzung (I)

- **R 1291/2009-2 EUROFLORIST**
  - Benutzung als Domain ist nicht notwendigerweise Benutzung als Marke

**REJECTED**





## Benutzung (II)

- R0172/2009-4 Form einer Flasche (3D Marke)  
GM Anmeldung



**REJECTE  
D**

Benutztes Zeichen



narciso rodriguez  
for her

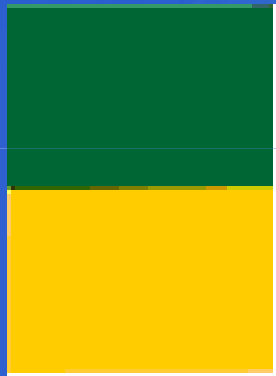


## Benutzung (III)

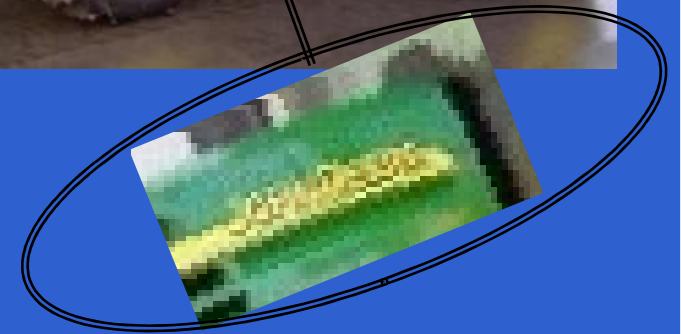
- T-137/08, GRÜN/GELB (Farbmarke)

GM Anmeldung

Benutztes Zeichen



ACCEPTED





## T-137/08 DEERY & CY. (I)

- **Anmeldung 1. April 1996**
- **Farbmarke “Grün und Gelb”**
- **Klassen 7 und 12: land- und forstwirtschaftliche Arbeitsmaschinen**
- **Beschreibung: “der Aufbau bzw. Fahrzeugkörper ist Grün, die Räder sind Gelb”**
- **Nichtigkeitsantrag 5. Januar 2004**



## T-137/08 DEERY & CY. (II)

- **Nichtigkeitsantrag abgelehnt (30. Nov. 2006)**
- **Beschwerde am 16. Januar 2008 zurückgewiesen**
- **Urteil des EuG**  
**Art 7(3) GMV**

**Rdn. 39 : “Obwohl der Nachweis zu erbringen ist, dass die angegriffene Marke in der gesamten Gemeinschaft Unterscheidungskraft erlangt hat, wird keineswegs verlangt, für jeden MS die gleiche Art von Beweisen vorzulegen”**



## T-137/08 DEERY & CY. (III)

- Rdn. 40, 41 keine Meinungsumfrage für D
- Nur Umsatzzahlen von SF und Irl fehlen
- Rdn. 43 höherpreisige Güter
- Rdn. 44 auf einem solchen Markt braucht eine Marke keinen grossen Marktanteil zu erzielen



## T-137/08 DEERY & CY. (IV)

**Rdn. 45, 46 - Dauer der Benutzung**

- Werbeausgaben
- Benutzung mit Wortmarke

**John Deere**

- Benutzung in allen MS

**Rdn. 49 → 62 - Überprüfung der Beweise**



## Unterschiedliche Zeichen

- R0735/2009-2

GM Anmeldung  
PLAYNOW

Benutztes Zeichen



REJECTED

- R1291/2009-2

GM Anmeldung  
EUROFLORIST

Benutztes Zeichen



REJECTED



## **T-396/02 A. STORCK A.G (Bonbons) “WERTHER’S ORIGINAL” (I)**

- **Klasse 30 Zuckerwaren**
- **Kombination aus Form und Farbe nicht geeignet, als Hinweis auf die Herkunft der Waren zu dienen**
- **Rdn. 34 Zuckerwaren: ein potenziell unbegrenztes Kundenspektrum aller Altersklassen, Kulturen, und Bildungsstände**





## **T-396/02 A. STORCK A.G (Bonbons) “WERTHER’S ORIGINAL” (II)**

**Rdn. 35: für 3D Marken die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gelten keine andere Kriterien als für andere Markenkategorien**

**Rdn. 36: bei der Anwendung dieser Kriterien ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise im Fall einer 3D Marke nicht notwendig die gleiche ist wie bei einer Word -oder Bildmarke**



## **T-396/02 A. STORCK A.G (Bonbons) “WERTHER’S ORIGINAL” (III)**

**Rdn. 61/62: hohe Verkaufszahlen und Werbeausgaben sind in diesem Fall nicht der Nachweis dafür, dass das angemeldete Zeichen als 3D Marke zur Kennzeichnung der Bonbons verwendet wurde**



## T-378/07 CNH Global NV v. OHIM

- **Urteil vom 29 Sept. 2010**
- **Combination of colours red, black and grey for tractors**
- **BoA was wrong to find that “...acquired distinctiveness must not necessarily be shown to exist in every one of the 25 MS. The expression ‘substantial part of the Community’ cannot have the same meaning as ‘the combined territories of all 25 MS’”**
- **Sales volumes and advertising material constitute secondary evidence (Rdn. 54)**



# **DIE BESCHWERDEKAMMERN DES HABM UND ART 7 (3) GMV**

**Seit 1. Januar 2009**

**113 Fälle**

**Nur 8 positive Fälle**

**2 Farb-Marken R355/2007-4**

**R1263/2008-1**

**6 Wort-/Bild-Marken**



## Probleme

- **Antrag scheitert weil**
  - **Keine markenrechtliche Benutzung oder Benutzung mit anderen Marken**
  - **Anderes Zeichen benutzt**
  - **Nur in einem relevanten Teil benutzt**
  - **Beweismittel nehmen auf andere Waren und Dienstleistungen Bezug**
  - **Benutzung nicht für alle Waren und Dienstleistungen**
  - **Benutzung für 3D-, Bild- oder Farbmarken in allen MS zu prüfen**



# BEKANNTTE MARKEN

- C-375/97 GENERAL MOTORS Co. (CHEVY)

- C-301/07 PAGO INT. GmbH



## ART 8(5) GMV

**“...die angemeldete Marke [ist] auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.”**



## ART 9(1)c) GMV

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ...

c) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt





## **C-375/97 GENERAL MOTORS (I)**

- **Vorabentscheidung: Art 5(2) Richtlinie 89/104/EWG**
- **Tribunal de commerce de Tournai**
- **Benelux Marke “CHEVY” für Kraftfahrzeuge (General Motors)**
- **YPLON Benelux Marke für Detergenzien und Reinigungsmittel**



## **C-375/97 GENERAL MOTORS (II)**

### **GM: Antrag in Tournai**

**Untersagen CHEVY für Reinigungsmittel zu benutzen  
wegen**

- Verwässerung
- Beeinträchtigung der Werbefunktion

**CHEVY ist eine bekannte Marke von General Motors**

**YPLON : - Bekanntheit nicht nachgewiesen**

- Benelux Gebiet



## C-375/97 GENERAL MOTORS (III)

### URTEIL

- Vergleich der Sprachfassungen
- Bekanntheitsgrad muss genügen, so dass das Publikum auch bei nicht ähnlichen W. oder D. eine Verbindung zwischen den Marken herstellt
- Publikum: dasjenige, dass von der älteren Marke betroffen ist
- Marke muss einem “bedeutenden Teil des Publikums” bekannt sein



## **C-375/97 GENERAL MOTORS (IV)**

- **Relevante Umstände**
  - **Marktanteil**
  - **Intensität**
  - **Geographische Ausdehnung**
  - **Dauer**
  - **Umfang der Investitionen**
- **Territorialer Umfang**
  - **Nicht das gesamte Gebiet des MS**
  - **Auch ein Teil eines der Beneluxstaaten ist genug**



## **C-301/07 PAGO INT. GmbH v. TIROLMILCH REG. Genoss. mbH (I)**

- **Vorabentscheidung: Obertser Gerichtshof Österreichs**
- **Auslegung Art 9(1)(c) GMV**
- **GM “PAGO” (Bildmarke) für Fruchtgetränke und Fruchtsäfte**
- **Grüne Flasche mit charakteristischem Etikett und Deckel**
- **Tirolmilch vertreibt Fruchtmolkegetränk in Flaschen deren Form in mehrfacher Hinsicht der GM “PAGO” gleichen**



## **C-301/07 PAGO INT. GmbH v. TIROLMILCH REG. G. mbH (II)**

- OGH schliesst Verwechslungsgefahr aus wegen Aufbringen der Bezeichnungen “PAGO” bzw. “LATTELLA”
- PAGO rügt unlautere Handlung bzgl. Art 9(1)(c) GMV
- OGH bittet um Auslegung der Formulierung “in der Gemeinschaft bekannt”



# **C-301/07 PAGO INT. GmbH v. TIROLMILCH REG. G. mbH (III)**

## **DAS URTEIL**

- **Bestätigung von C-292/00 DAVIDOFF (Rdn. 18-19)**
- **Bestätigung von C-375/97 GENERAL MOTORS (Rdn. 22-28)**
- **GM, die in ganz Österreich bekannt ist erfüllt, die territoriale Voraussetzung von Art 9(1)(c) GMV (Rdn. 29)**



# **C-301/07 PAGO INT. GmbH v. TIROLMILCH REG. G. mbH (IV)**

## **FRAGEN/KOMMENTAR**

- **Ist jeder MS als ein wesentlicher Teil der EU anzusehen?**
- **Ist die Antwort des Gerichtshofs eindeutig?**
- **Ist die Antwort für alle Zeichen anwendbar?**
- **Kann diese Auslegung einen Einfluss auf die Interpretation der territorialen Frage in Bezug auf “ernsthafte Benutzung” haben?**





**OFFICE FOR HARMONIZATION  
IN THE INTERNAL MARKET**  
TRADE MARKS AND DESIGNS

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**