

6. Dezember 2012



MARKENFORUM München

## Die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs

Achim Bender ©

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf

Mitglied der Beschwerdekammern des HABM von 1997 bis 2007

1



# CVRIA 60

1952 | 2012

2



A.

## Grundlagenscheidungen im harmonisierten Markenrecht

3



4



Kik

Urteil des EuGH vom 9.9.2003, C-361/01 P

Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts, der jedem Bürger einen Anspruch darauf gewährt, dass alles, was seine Interessen berühren könnte, unter allen Umständen in seiner Sprache verfasst sein müsste.

Das eingeschränkte Sprachregime des HABM in zweiseitigen Verfahren mit der Beschränkung auf die fünf in der europäischen Union meist gebrauchten Sprachen ist sachgerecht und angemessen.

5



6



## I. zur Markenfähigkeit



### Durchsichtiger Auffangbehälter als äußerer Teil eines Staubsaugers

Urteil des EuGH vom 25.1.2007, C-321/03

Der Gegenstand der Anmeldung im Ausgangsverfahren soll sich auf eine **Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen** erstrecken können und ist somit **unbestimmt**. Die Formen, Dimensionen, Aufmachungen oder Gestaltungen dieses Gegenstands sind von den vom Anmelder entwickelten Staubsaugermodellen ebenso abhängig wie von den technischen Entwicklungen. Die **Durchsichtigkeit** lässt zudem verschiedene Einfärbungen zu.



### Farbkombination Blau/Gelb

Urteil des EuGH vom 24.6.2004, C-49/02

Dies ist bei einer grafischen Darstellung von zwei oder mehr abstrakt und konturlos beanspruchten Farben nur dann gewährleistet, wenn sie systematisch so angeordnet ist, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind.

Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder die Nennung zweier oder mehrerer Farben „in jeglichen denkbaren Formen“ weist nicht die erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit auf.



### Hörmarken

Urteil des EuGH vom 27.11.2003, C-283/01

Ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann eine Marke sein, sofern es Gegenstand einer grafischen Darstellung, insbesondere mit Hilfe von **Figuren, Linien oder Schriftzeichen**, sein kann, die **klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv** ist.



### Riechmarke

Urteil des EuGH vom 12.12.2002, C-273/00

Bei einem Riechzeichen wird den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit weder durch eine **chemische Formel** noch durch eine **Beschreibung** in Worten, die Hinterlegung einer **Geruchsprobe** oder die Kombination dieser Elemente genügt.



## II. zu allgemeinen Prüfungsgrundsätzen



### Libertel-Orange

Urteil des EuGH vom 6.5.2003, C-104/01

Die **Prüfung der Anmeldung** darf sich nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern muss **streng und umfassend** sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern und aus Gründen der **Rechtssicherheit** und der **ordnungsgemäßen Verwaltung** sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden.

13



### Libertel-Orange

Urteil des EuGH vom 6.5.2003, C-104/01

**Keinesfalls** ist eine **großzügige**, den Schutz der Anmeldung im Zweifel zulassende **Eintragungspraxis** gerechtfertigt ist. Ansonsten würde der zuständigen Behörde die Aufgabe der Beurteilung der Eintragungshindernisse im Zeitpunkt der Eintragung der Marke genommen und auf die Gerichte übertragen, die die Ausübung der Rechte aus der Marke im Einzelfall zu gewährleisten haben. Dies wäre mit dem **System der MarkenRL** unvereinbar, das auf einer der Eintragung vorausgegangen und nicht auf einer nachträglichen Kontrolle beruht.

14



### Gabelstapler

Urteil des EuGH vom 8.4.2003, C-53-55/01

Alle **Eintragungshindernisse** des Artikel 7 Absatz 1 GMV müssen **unabhängig voneinander** und **getrennt geprüft** werden.

Alle sind **im Lichte des ihnen jeweils zugrunde liegenden Allgemeininteresses** auszuliegen.

15



### Sechs-Korn-Eier

Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96

Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ist immer auf das Verständnis eines **normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers** der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen, wobei **je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen** zu bestimmen ist, ob diese sich an das **allgemeine Publikum** richten oder an **Spezialverkehrskreise** mit besonderen Fachkenntnissen, deren Erfahrung und Aufmerksamkeit regelmäßig höher anzusetzen ist.

16



### III.

zu

### beschreibenden Angaben

17



### DOUBLEMINT

Urteil des EuGH vom 23.10.2003, C-191/01 P

Mit dem Ausschluss von Zeichen und Angaben von der Eintragung, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können und damit als ungeeignet angesehen werden, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen, verfolgt Artikel 7 Absatz 1c GMV das im **Allgemeininteresse** liegende Ziel, dass diese Zeichen oder Angaben **von jedermann frei verwendet werden können**.

18



### DOUBLEMINT

Urteil des EuGH vom 23.10.2003, C-191/01 P

Die Zurückweisung einer Anmeldung setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die begehrte Marke besteht, zum Anmeldezeitpunkt bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale **beschreibend** verwendet werden.

Es genügt, dass sie hierzu **verwendet werden können**. Es kommt also darauf an, ob die beanspruchte Wortverbindung **geeignet** ist, von anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Bezeichnung eines Merkmals ihrer Waren oder Dienstleistungen verwendet zu werden.

19



### DOUBLEMINT

Urteil des EuGH vom 23.10.2003, C-191/01 P

Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es **zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen** ein Merkmal der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

20



### Postkantoor

Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-363/99

Es spielt keine Rolle, ob andere Zeichen oder Angaben, die **gebräuchlicher** sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen existieren. Es ist auch nicht entscheidend, wie groß die Zahl der **Konkurrenten** ist, die ein Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht.

Die Tatsache, dass eine Marke nicht unter **eines** der Eintragungshindernisse fällt, lässt nicht den Schluss zu, dass sie **nicht unter ein anderes** fallen kann.

21



### Postkantoor

Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-363/99

Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis fällt, spielt es keine Rolle, ob es **Synonyme** gibt, mit denen dieselben Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können. Es spielt auch keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, **wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich** sind. Der Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1c MarkenRL unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können.

22



### Chiemsee

Urteil des EuGH vom 4.5.1999, C-108/97, C-109/97

Dabei kommt es insbesondere darauf an, inwieweit den **beteiligten Verkehrskreisen** die betreffende geografische Angabe **bekannt** ist und welche **Eigenschaften** der bezeichnete Ort und die betreffende Waren- oder Dienstleistungsgruppe haben, wobei die Verbindung nicht notwendigerweise auf der **Herstellung der Ware** oder der **Erbringung der Dienstleistung** an diesem Ort beruht, sondern auch darauf, dass die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflusst werden können, zB durch das Hervorrufen einer **positiv besetzten Vorstellung**. Dabei kann der Name eines Sees auch dessen Ufer oder Umgebung mit einschließen.

23



### III.

zu

**fehlender Unterscheidungskraft**

24



### SAT.2

Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P

In Anbetracht des Umfangs des einer Marke durch die GMV verliehenen Schutzes gehen das **Allgemeininteresse**, das Artikel 7 Absatz 1b GMV zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die **Ursprungsidentität** der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich **ineinander über**.

25



### Vorsprung durch Technik

Urteil des EuGH vom 21.1.2010, C-398/08 P

Die Merkmale, dass die Anmeldung **mehrere Bedeutungen** haben, ein **Wortspiel** darstellen oder als **fantasievoll, überraschend und unerwartet** und damit **merkfähig** aufgefasst werden könne, stellen zwar keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft eines Werbeslogans dar, ihr Vorliegen ist aber gleichwohl **geeignet, ihm Unterscheidungskraft zu verleihen**.

Auch wenn sie naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine Sachaussage enthält, **fehlt ihr nicht allein deswegen die Unterscheidungskraft**.

26



### Henkelflasche

Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-218/01

Nur wenn die Marke von der **Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweicht**, es dem Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren also **ermöglicht**, die beanspruchten Waren auch **ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise** sowie **ohne besondere Aufmerksamkeit** von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfüllt sie ihre wesentliche Herkunftsfunktion und verfügt über Unterscheidungskraft.

27



### B.

## Aktuelle verfahrensrechtliche Entscheidungen

28



**Seit 1. November 2012:**

## Eine neue Verfahrensordnung für den Gerichtshof

29



- **Möglichkeit der Begrenzung eingereichter Schriftsätze**
- **Lockerung der Voraussetzungen für den Erlass eines mit Gründen versehenen Beschlusses** (namentlich bei Vorabentscheidungsverfahren)
- **Mündliche Verhandlungen nicht mehr zwingend**
- **Regelung der Erfordernisse von Vorabentscheidungsersuchen** (Mindestinhalt)
- **Verfahrensvereinfachungen**

30



### R10/R10

Urteil des EuGH vom 19.1.2012, C-53/11 P

Eine Beschwerde bei der Beschwerdekammer ist nur zulässig, wenn derjenige, der sie einlegt, seine **Beschwerdeberechtigung** innerhalb der in Artikel 60 GMV vorgesehenen Frist von 4 Monaten **nachweist**.

32



### ATLAS/atlasair

Urteil des EuG vom 16.5.2011, T-145/08, bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 9.3.2012, C-405/11 P

Der **Beschwerdebegründungsschriftsatz** muss es ermöglichen, zu verstehen, warum der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder zu ändern. Er muss schriftlich und hinreichend klar die **tatsächlichen und/oder rechtlichen Umstände** darlegen, die seinen an die Kammer gerichteten Antrag auf Aufhebung und/oder Änderung der angefochtenen Entscheidung rechtfertigen.

Die **Beschwerdebegründungspflicht** ist nicht erfüllt, wenn der Beschwerdeführer nur irgendetwas zur Rechtssache schreibt und sich allein auf die Antragstellung beschränkt. 33



### ZENTYLOR/XENTRIOR

Beschluss des EuGH vom 21.9.2012, C-69/12 P

Der Geschäftsstellenbeamte des EuG ist nicht **verpflichtet**, den **Formfehler einer Klage unverzüglich zu rügen**, um dem Kläger eine fristgerechte Fehlerbehebung zu ermöglichen. Beim Fehlen einer Unterschrift unter der Klage handelt es sich um keinen heilbaren Mangel, sondern um einen, der zur Unzulässigkeit der Klage führt.

34



### Montres design

Urteil des EuGH vom 22.9.2011, C-426/10 P

Eine vom Anwalt beim EuG eingereichte **nicht unterzeichnete Klagschrift** ist mit einem Mangel behaftet, der nach Fristablauf zur Unzulässigkeit der Klage führt und nicht behoben werden kann.

Für Vorbereitung, Überwachung und Überprüfung der bei Gericht einzureichenden Verfahrensunterlagen ist der **Anwalt verantwortlich**. Daher können der Umstand, dass die **Verwechslung von Urschrift und Abschriften** der Klage dem Tätigwerden eines mit der Anfertigung der Fotokopien beauftragten Dritten zuzuschreiben ist, nicht als Ausnahmefall oder als ungewöhnliche, außerhalb seiner Sphäre liegende Ereignisse angesehen werden, die für ihn einen entschuldbaren Irrtum oder einen Zufall begründen könnten. 35



### VITACHRON FEMALE/VITATHION

Beschluss des EuGH vom 21.9.2011, C-316/11 P

Das Rechtsmittel muss präzise die angefochtenen **Feststellungen des angegriffenen Urteils** des EuG angeben und die **rechtlichen Argumente** darlegen, auf die es sich stützt. Diese Anforderung ist nicht erfüllt, wenn der Rechtsmittelführer **lediglich seinen Sachvortrag vor der Vorinstanz wiederholt**, ohne den Rechtsirrtum zu spezifizieren, den das EuG begangen haben soll. Der Zweck des Rechtsmittels ist nämlich nicht eine erneute Prüfung der vor dem EuG gestellten Anträge. 36



### Solaria/SOLARTIA

Beschluss des EuGH vom 20.10.2011, C-67/11 P

Das Rechtsmittel ist offensichtlich unbegründet, soweit der Rechtsmittelführer rügt, dass das EuG das Verfahren nicht gemäß Artikel 77 Nr. c und d VerfOEUg ausgesetzt hat.

Das EuG kann das Verfahren aussetzen, wenn die Parteien gemeinsam einen entsprechenden Antrag stellen oder die Aussetzung in sonstigen besonderen Fällen den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege entspricht. Es handelt sich dabei um eine **prozessuale Ermessensentscheidung**. Das EuG ist daher bei Vorliegen der Voraussetzungen **keineswegs zwingend zur Aussetzung verpflichtet**.

37



### KOMPRESSOR PLUS

Beschluss des EuGH vom 10.11.2011, C-88/11 P

**Tatsachen** (Dokumente und Beweismittel), die vor dem HABM nicht geltend gemacht wurden, **dürfen nicht erstmals vor dem EuG vorgetragen werden**.

Das HABM ist bei absoluten Eintragungshindernissen berechtigt, von Amts wegen den Sachverhalt zu ermitteln und auch **Tatsachen** zu berücksichtigen, die **vom Anmelder nicht vorgetragen wurden**. Insbesondere kann es sich auf **allgemein bekannte Tatsachen** berufen.

38



### UNIWEB/UNIFONDS

Urteil des EuGH vom 16.6.2011, C-317/10 P

Das EuG hat den Inhalt der Entscheidung der Beschwerdekammer **verfälscht** („in gleichsam automatischer Weise ... ohne eingehende Prüfung hätte die Kammer eine Verbindung zwischen Anmeldung und Markenserie des Widersprechenden und Verwechslungsgefahr hergestellt“). Das EuG hat sein Urteil **unzureichend begründet**.

Das EuG hat eine Verwechslungsgefahr verneint, **ohne alle Umstände zu berücksichtigen**, die für die konkrete Beurteilung relevant sind, ob die Gefahr besteht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, dass die Anmeldung zu der vom Widersprechenden angeführten Markenserie gehört.

39



## C.

### Materielle

### Rechtsfragen

40



### Mattierte Weiße Flasche (Freixenet)

Urteil des EuG vom 27.4.2010, T-109/08, aufgehoben durch Urteil des EuGH vom 20.10.2011, C-344/10 P



Schaumweine

Oberflächenaspekt einer weißen Flasche, die, mit Wein gefüllt, eine goldene matte Erscheinung annimmt, als ob sie frostig gefüllt wäre.

41



### Freixenet-Flasche

Urteil des EuGH vom 20.10.2011, C-344/10 P u.a.

Anstatt zu prüfen, ob die Anmeldung **erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht**, hat das EuG lediglich festgestellt, dass, da **keine Flasche ohne Etikett** oder entsprechende Kennzeichnung verkauft werde, nur ein solches Wordelement die Herkunft von Schaumwein kennzeichnen könne, so dass die **Farbe und die Mattierung des Flaschenglases für Schaumwein** im Hinblick auf die maßgeblichen Verkehrskreise nicht „als Marke funktionieren“ könnten, wenn sie nicht in **Verbindung mit einem Wordelement** verwendet würden.

42



### Freixenet-Flasche

Urteil des EuGH vom 20.10.2011, C-344/10 P u.a.

Eine solche Beurteilung hat zur Folge, dass Marken, die aus dem Erscheinungsbild der Aufmachung der Ware selbst bestehen und **keine Aufschrift oder kein Wortelement aufweisen, systematisch** von dem durch die GMV gewährten Schutz **ausgeschlossen werden.**

43



La croissance

44



### Praktiker

Urteil des EuGH vom 7.7.2005, C-418/02

Der Begriff „Dienstleistungen“ erfasst auch solche, die im Rahmen des **Einzelhandels mit Waren** erbracht werden.

Jedoch sind **nähere Angaben in Bezug auf die Waren** oder Arten von Waren notwendig, auf die sich die Dienstleistungen beziehen.

Für die Zwecke der Eintragung einer Marke für solche Dienstleistungen ist es aber **nicht notwendig**, die beanspruchten **Dienstleistungen konkret zu bezeichnen.**

45



### IP Translator

Urteil des EuGH vom 19.6.2012, C-307/10

1. Die MarkenRL ist dahin auszulegen, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so **klar und eindeutig anzugeben** sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können.



### IP Translator

Urteil des EuGH vom 19.6.2012, C-307/10

2. Die MarkenRL ist dahin auszulegen, dass sie der Verwendung der **Oberbegriffe**, die in den **Klassenüberschriften** der Nizzaer Klassifikation enthalten sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke beantragt wird, nicht entgegensteht, sofern diese Angabe **hinreichend klar und eindeutig** ist.

47



### IP Translator

Urteil des EuGH vom 19.6.2012, C-307/10

3. Um den Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit des Registers zu genügen, muss der Anmelder, der zur Angabe der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet, klarstellen, ob sich seine Anmeldung **auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste** der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.

48

 **IP Translator**  
Urteil des EuGH vom 19.6.2012, C-307/10

Eine Anmeldung, die nicht erkennen lässt, ob der Anmelder durch die Verwendung der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation alle oder nur einen Teil der Waren dieser Klasse beansprucht, kann **nicht als hinreichend klar und eindeutig** angesehen werden.

49

 **Neue Praxis des HABM:**

**Oberbegriffe**

+

**alphabetische Liste**

50

 **Korrekturmöglichkeiten  
bei  
angemeldeten und  
eingetragenen Marken?**

51

 **Neue (10.) Nizzaer  
Klassifikation  
ab 1.1.2012**

Veränderung u.a.:  
Neuer Oberbegriff in Klasse 9  
„Computersoftware“

52

 **D.  
Absolute  
Schutzhindernisse**

53

*L'âge d'Airain*

54



# I.

## Beschreibende Angaben

55



## 1000

### Urteil des EuGH vom 10.3.2011, C-51/10 P

Eine Anwendung von Artikel 7 Absatz 1c GMV **setzt nicht voraus**, dass das fragliche Zeichen der **üblichen Art und Weise** der Bezeichnung entspricht.

Die Wahl des Begriffs „**Merkmal**“ hebt den Umstand hervor, dass die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine **leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft** der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen. Die Eintragung eines Zeichens kann nur dann verweigert werden, wenn **vernünftigerweise** davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird.

56



## Multi Markets Fund MMF NAI – Der Natur-Aktien-Index

### Urteil des EuGH vom 15.3.2012, C-90/11, C-91/11

Auf eine Wortmarke, die aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer – isoliert betrachtet – nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, ist Artikel 3 Absatz 1 b und c MarkenRL anwendbar, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird, weil sie den Anfangsbuchstaben jedes Wortes dieser Wortkombination wiedergibt, und die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet damit als eine **Kombination beschreibender Angaben oder Abkürzungen** verstanden werden kann, der infolgedessen die Unterscheidungskraft fehlt.

57



# 1.

## Wortmarken

58




## Rechtsprechung des EuG

Urteile vom 19.11.2009, T-298/06, T-64/07, T-200/07 u.a. – 1000, 350, 250, 150, 222, 333, 555  
– „Zeitschriften, Bücher, Broschüren über Spiele“

(Urteile bestätigt durch Urteil bzw. Beschluss des EuGH vom 10.3.2011, C-51/10 P, bzw. vom 22.6.2011, C-54/10, C-55/10 P)

Urteil vom 6.7.2011, T-318/09 – TDI  
– „Kraftfahrzeuge und deren konstruktionsgebundene Teile“  
(Anmeldung zurückgenommen)

60

 **Rechtsprechung des EuG**

Urteil vom 21.9.2011, T-201/09 – SCOMBER MIX  
- „Fischkonserven; Fischzubereitungen“

(bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 10.7.2012, C-582/11 P)

„Scomber“ ist der wissenschaftliche Name der Makrele in der Zoologie, ähnelt dem italienischen „gombro“

61

 **Rechtsprechung des EuG**

Urteil vom 16.12.2010, T-497/09 – KOMPRESSOR PLUS  
- „Elektrostaubsauger“  
(bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 10.11.2011, C-88/11 P)

Urteil vom 10.9.2010, T-233/08 – ROIANALYZER  
- „Computersoftware, Organisationsberatung“  
(return on investment)  
(bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 7.7.2011, C-536/10 P)

62

 **Rechtsprechung des EuG**

Urteil vom 16.12.2010, T-286/08 – Hallux,  
- „Orthopädische Artikel, Schuhwaren“

Hallux valgus = eine Schiefstellung der Großzehe im Grundgelenk nach außen

(bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 21.3.2012, C-87/11 P)

63



**II.**

**Fehlende**

**Unterscheidungskraft**

64



 **Winkel**

Beschluss des EuGH vom 26.4.2012, C-307/11 P

Der Unterschied zwischen den Anwendungsvoraussetzungen für die Fälle absoluter Eintragungshindernisse nach Artikel 7 Absatz 1b und nach Artikel 7 Absatz 1c GMV liegt nicht darin, dass eine dieser Bestimmungen ein **potenzielles Element** aufwiese, sondern im Umfang ihres Anwendungsbereichs.

Es genügt die **bloße Möglichkeit** oder **Wahrscheinlichkeit** einer **nicht unterscheidungskräftigen Verwendung** der Anmeldung, um ihre Unterscheidungskraft abzulehnen.

Das HABM ist nicht verpflichtet, die konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft auf **andere Verwendungen** der Anmeldung zu erstrecken als diejenige, die es mit Hilfe seiner Sachkunde als die **wahrscheinlichste** erkennt.

66



**1.**  
**Slogans**

67

 **WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH**  
Urteil des EuGH vom 12.7.2012, C-311/11 P

Das EuG ist zutreffend zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die mit dieser Marke konfrontierten maßgeblichen Verkehrskreise nicht dazu veranlasst werden, in dieser Marke über die Werbeaussage hinaus, der zufolge die fraglichen Waren die Ausführung einer komplizierten Aufgabe einfach machen, einen Hinweis auf eine besondere betriebliche Herkunft wahrzunehmen.

68



**2.**  
**Bildmarken**

69



 **Winkel**  
Urteil des EuG vom 13.4.2011, T-202/09, bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 26.4.2012, C-307/11 P



**Orthopädische Schuhe. Schuhe**

71

 **100**  
Urteil des EuG vom 19.11.2009, T-425/07 u.a., bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 22.6.2011, C-56/10 P



**Poster, Bücher, Magazine, Rätsel, Puzzle**

72

**Gitarrenkopf  
in Silber, Grau und Braun**  
Urteil vom 8.9.2010, T-458/08, bestätigt durch  
Beschluss des EuGH vom 13.9.2011, C-546/10 P



Musikinstrumente, Gitarren, Verstärker

73

**3.  
Dreidimensionale  
Markenformen**

71

**Schokoladenhase (Rot, Gold, Braun)**  
Urteil des EuG vom 17.12.2010, T-336/08, bestätigt durch  
Urteil des EuGH vom 24.5.2012, C-98/11 P



-Schokolade, Schokoladewaren

75

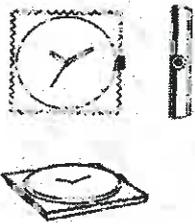
**Schokoladenmaus**  
Urteil des EuG vom 17.12.2010, T-13/09, bestätigt durch  
Urteil des EuGH vom 6.9.2012, C-96/11 P



- Zuckerwaren, Schokolade, Schokoladewaren, feine  
Backwaren

76

**Uhr mit gezahntem Rand**  
Urteil des EuG vom 6.7.2011, T-235/10, bestätigt durch  
Beschluss des EuGH vom 14.5.2012, C-453/11 P



- Juwelier-, Schmuckwaren; Uhren

77

**Positionsmarke:  
Orange Einfärbung des  
Zehenbereichs einer Socke**  
Urteil des EuG vom 15.6.2010, T-547/08, bestätigt  
durch Beschluss des EuGH vom 16.5.2011, C-429/10 P



Strumpfwaren

78

**Farben Grau und Rot  
(waagerechte Kombination)**  
Urteil des EuG vom 12.11.2010, T-404/09, bestätigt mit  
Beschluss des EuGH vom 7.12.2011, C-45/11 P



Beförderung von Personen und Gütern mittels Schienenbahnen

**III.  
Sonstige  
Schutzversagungsgründe**

80



**5 HTP**  
Urteil des EuG vom 9.3.2011, T-190/09,  
bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 1.12.2011,  
C-222/11 P

- Pharmazeutische Erzeugnisse

Artikel 7 Absatz 1d GMV

Das Zeichen stellt die offizielle Abkürzung für den Stoff  
5-Hydroxytryptophan, also eine chemische Formel, dar und  
ist damit im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung  
dieser Erzeugnisse üblich geworden.

82

**Absolute Eintragungshindernisse**  
Artikel 7 Absatz 1 GMV

Von der Eintragung ausgeschlossen sind

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

- i) aus der **Form**, die durch die **Art der Ware** selbst bedingt ist, oder
- ii) aus der **Form der Ware**, die zur Erreichung einer **technischen Wirkung** erforderlich ist, oder
- iii) aus der **Form**, die der **Ware einen wesentlichen Wert** verleiht,

83

**Lego-Baustein**  
Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P



Bauspielzeug

84



**Lego-Baustein**  
Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Das Artikel 7 Absatz 1e Ziff. ii GMV zugrunde liegende Allgemeininteresse besteht darin, zu verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein **Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware** eingeräumt wird.

85



**Lego-Baustein**  
Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Die vermutete Wahrnehmung des Zeichens durch den **Durchschnittsverbraucher ist kein entscheidender Faktor** bei der Anwendung dieses Eintragungshindernisses, sondern kann allenfalls ein nützlich Beurteilungskriterium für die zuständige Behörde bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden.

Die technische Funktionalität der Merkmale einer Form kann insbesondere unter Berücksichtigung der **Unterlagen über frühere Patente** beurteilt werden, die die funktionellen Elemente der betreffenden Form beschreiben.

86



**IV.**  
**Verkehrsdurchsetzung**  
**bei**  
**Nichtwortmarken**

87



**TDI**  
Urteil des EuG vom 6.7.2011, T-318/09  
(Anmeldung zurückgenommen)

Das das Zeichen von Haus aus in der gesamten Union beschreibend ist, ist der Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung **für jeden Mitgliedstaat der Union nachzuweisen**, woran es hier fehlt.

88



**Schokoladenhase**  
Urteil des EuGH vom 24.5.2012, C-98/11 P

Bei einer dreidimensionalen Warenformmarke muss zwar Verkehrsdurchsetzung für den Teil der Union nachgewiesen werden, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft besitzt, es **ginge aber zu weit** (*seruit excessif, would be unreasonable, resultaria excesivo*), zu verlangen, dass der **Nachweis für jeden Mitgliedstaat einzeln** erbracht werden muss.

Der Anmelder hat hier jedoch **keinen quantitativ hinreichenden Nachweis** für die Verkehrsdurchsetzung **im gesamten Unionsgebiet** erbracht.

89



**E.**  
**Nichtigkeitsverfahren**

90



**CANNABIS**

Urteil vom 19.11.2009, T-234/06,  
bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 16.5.2011,  
C-5/10 P

- Biere, Weine, Spirituosen

91



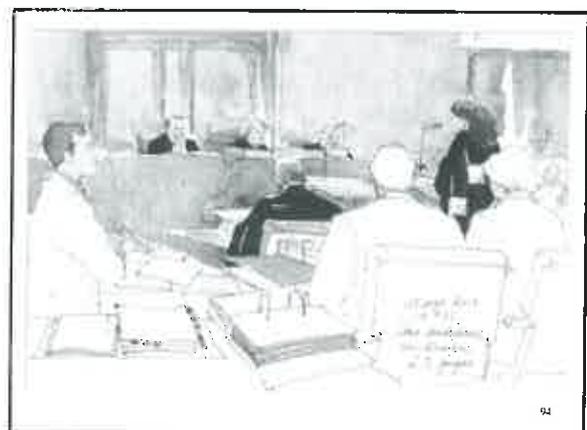
**F.  
Relative  
Eintragungshindernisse**

92



**I.  
Verwechslungsgefahr**

93




**1.  
Verfahrensregeln**

95



**F1-LIVE/F1**

Urteil des EuGH vom 24.5.2012, C-196/11 P

Keinesfalls darf die **Gültigkeit einer älteren nationalen Marke** implizit dadurch in Frage gestellt werden, dass sie im Widerspruchsverfahren als **beschreibend, nicht unterscheidungskräftig** oder als **Gattungsbegriff** angesehen wird.

Ihr muss immer ein **gewisser Grad an Unterscheidungskraft** zuerkannt werden.

96



## ACNO FOCUS/FOCUS

Beschluss des EuGH vom 29.3.2012, C-334/11 P

Der Zeitpunkt des **Abschlusses des Widerspruchsverfahrens** nach § 26 Absatz 5 MarkenG ist der Tag, an dem die nationalen Widerspruchsverfahren abgeschlossen sind.

Das gilt auch hinsichtlich des **Teils der Waren und Dienstleistungen**, hinsichtlich derer ein Widerspruch nicht geltend gemacht wurde.

97



## Rizo's/Rizo (Génesis)

Urteil des EuGH vom 22.3.2012, C-190/10

Artikel 27 GMV erlaubt nicht, nicht nur den Tag, sondern auch die **Stunde und die Minute der Einreichung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung** beim HABM zu berücksichtigen, um über den zeitlichen Vorrang einer solchen Marke gegenüber einer am selben Tag angemeldeten nationalen Marke zu entscheiden, wenn nach der nationalen Anmeldeverordnung die Stunde und die Minute der Einreichung der Anmeldung zu berücksichtigen sind.

98



## 2.

## Ernsthafte Benutzung

99



## PROTI

Urteil des EuGH vom 25.10.2012, C-495/07

Artikel 10 Absatz 2a MarkenRL ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke **nicht verwehrt**, sich zum Nachweis für deren Benutzung darauf zu berufen, dass sie **in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt** wird, **ohne dass die Unterschiede** zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.

100



## Minimax

(Ansul/Ajax)

Urteil des EuGH vom 11.3.2003, C-40/01

Ernsthafte Benutzung ist eine **tatsächliche Benutzung**, also eine solche, die **nicht symbolisch** allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt.

Eine ernsthafte Benutzung der Marke setzt voraus, dass diese **auf dem Markt** der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Der geschäftliche Sinn und Zweck der Marke besteht darin, dass für die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird.

101



## La Mer

Urteil des EuGH vom 27.1.2004, C-259/02

Im Einzelfall kann auch dann eine ernsthafte Benutzung vorliegen, wenn sie mengenmäßig **nicht bedeutend** ist.

Selbst eine **minimale Benutzung** kann ausreichen, wenn sie im konkreten Wirtschaftsbereich zur Schaffung oder Erhaltung eines Marktanteils für die geschützten Waren oder Dienstleistungen gerechtfertigt erscheint.

102

 **VITAFRUIT/VITAFRUT**  
Urteil des EuGH vom 11.5.2006, C-416/04 P

Der Wert der unter der älteren Marke vermarkteten Waren, die zwischen Mai 1996 und Mai 1997 an einen **einzigsten Kunden** in Spanien geliefert worden sind, hat höchstens **4 800 Euro** betragen, was dem Verkauf von 293 Kisten zu je 12 Stück entspricht. Das EuG hat die Ernsthaftigkeit der Benutzung der älteren Marke rechtsfehlerfrei festgestellt. Dass der Verkauf nur an einen einzigen Kunden erfolgte, kann nicht von vornherein die Ernsthaftigkeit der Benutzung ausschließen.

103

 **Vorabentscheidungsersuchen des Gerichtshofs Gravenhage zum EuGH**  
Schlussanträge des GA vom 5.7.2012 - OMEL/ONEL

Artikel 15 Absatz 1 GMV ist dahin auszulegen, dass

i) die **Benutzung einer Gemeinschaftsmarke innerhalb der Grenzen eines einzigen Mitgliedstaats** für sich allein **nicht unbedingt** für das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung der Marke hinreicht, es aber

ii) **möglich ist**, dass bei Berücksichtigung aller relevanten Umstände die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke innerhalb eines Gebiets, das dem Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats entspricht, eine **ernsthafte Benutzung** in der Gemeinschaft darstellt.

104

 **Vorabentscheidungsersuchen des Gerichtshofs Gravenhage zum EuGH**  
Schlussanträge des GA vom 5.7.2012 - ONEL/OMEL

Unter einer **ernsthaften Benutzung** in der **Gemeinschaft** iSv Artikel 15 Absatz 1 GMV ist eine Benutzung zu verstehen, die unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des betreffenden Marktes **mengenmäßig hinreichend** ist, um **auf diesem Markt** Anteile für die von der Gemeinschaftsmarke erfassten **Waren und Dienstleistungen** zu **behalten** oder **hinzuzugewinnen**.

105

 **BASKAYA/Passaia**  
Urteil des EuG vom 12.7.2012, T-170/11  
(nicht rechtskräftig)

In einem Widerspruchsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke kann sich ein Widersprechender **nicht auf die Benutzung seiner älteren deutschen Marke in der Schweiz** berufen. Dass Widersprüche gegen die Eintragung von Gemeinschaftsmarken auf ältere nationale Marken gestützt werden können, bedeutet nicht, dass das nationale Recht, das für die dem Widerspruch zugrunde liegende nationale Marke gilt, das maßgebliche Recht für ein gemeinschaftsrechtliches Widerspruchsverfahren wäre. Daher muss die **ernsthafte Benutzung** einer älteren Marke, gleichviel ob es sich um eine Gemeinschaftsmarke, eine nationale oder eine internationale Marke handelt, **in der EU oder im betreffenden Mitgliedstaat nachgewiesen** werden.

106

 **BASKAYA/Passaia**  
Urteil des EuG vom 12.7.2012, T-170/11

Außerdem setzt auch das harmonisierte Markenrecht der Mitgliedstaaten eine **zwingende Benutzung im betreffenden Mitgliedstaat** voraus (Artikel 10 Absatz 1 MarkenRL)

107



**3.**

**Inhaltliche Entscheidungen**

108



109

**THOMSON LIFE/LIFE**  
 Urteil des EuGH vom 6.10.2005, C-120/04

Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann,

ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke (LIFE), die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen (THOMSON LIFE) benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten (THOMSON) enthält, eine **selbständig kennzeichnende Stellung** in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden.

110

**a.**

**Keine  
 Zeichenähnlichkeit**

111

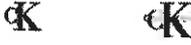
**Rechtsprechung des EuG**  
 bestätigt durch Urteil des EuGH vom 24.3.2011, C-552/09 P

T-140/08 **KINDERJOGHURT** / **KINDER**

DE #

Joghurt  
 /  
 Schokoladenprodukte

112

**CK CREACIONES KENNYA/**  


Urteil des EuGH vom 2.9.2010, C-254/09 P

Das EuG hat zum einen darauf hingewiesen, dass der von der Anmeldung hervorgerufene **Gesamteindruck** von dem Bestandteil „creaciones kenny“ geprägt wird, auf den der angesprochene Verbraucher seine Aufmerksamkeit weitestgehend konzentrieren wird, und zum anderen insbesondere ausgeführt, dass der Bestandteil „ck“ ersterem gegenüber **akzessorische Bedeutung** [„position accessoire“, „ancillary position“, „posición accesoria“] hat, was im Wesentlichen der Schlussfolgerung gleichkommt, dass der Bestandteil „ck“ in der Anmeldung **zu vernachlässigen ist**.

113

**Rechtsprechung des EuG**  
 (aufgehoben mit Urteils des EuGH vom 24.6.2010, C-51/09 P)

T-212/07 **Barbara Becker** / **BECKER**

GM

Wissenschaftliche Geräte

Elektrische, elektronische Geräte

Identischer Nachname reicht zur Zeichenähnlichkeit allein nicht aus

114



**b.**

**Waren- bzw.  
Dienstleistungsähnlichkeit  
bejaht**

115



**Rechtsprechung des EuG,  
bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 8.2.2012, C-  
191/11 P**

T-213/09  / NORMA  
GM

Einzelhandel mit Lebensmitteln, Verpflegung von Gästen

Lebensmittel, Getränke

116



**c.**

**Waren- bzw.  
Dienstleistungsähnlichkeit  
verneint**

117



**Rechtsprechung des EuG**  
bestätigt durch Urteil des EuGH vom 7.5.2009,  
C-398/07 P

T-105/05  / WATERFORD  
GM #

Weine  
unähnlich mit  
Glaswaren

118



**d.**

**Verwechslungsgefahr  
bejaht**

119



**Rechtsprechung des EuGH**  
Urteil des EuG, T-310/04, aufgehoben durch  
Urteil des EuGH vom 17.4.2008, C-108/07

FERRO / FERRERO  
DE

Salzgebäck

Kokos-Mandel-Pralinen, Haselnusscremewaffeln, Kirschlikörpralinen  
(NBE)

Stark gesteigerte Kennzeichnungskraft wegen großer Bekanntheit

120

**Rechtsprechung des EuG**  
 Urteil vom 12.9.2007, T-363/04,  
 bestätigt durch Urteil des EuGH vom  
 3.9.2009, C-498/07 P



ES

Speiseöle/Olivenöl

121

**Rechtsprechung des EuG,**  
 bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 22.3.2012, C-  
 354/11 P

T-187/10 –



GM

Lederwaren, Bekleidung

122

**Rechtsprechung des EuG,**  
 bestätigt durch Beschluss des EuGH  
 vom 15.12.2010, C-156/10 P

T-34/07 – DSBW / DSB

GM

Reiseveranstaltungen, Erziehung und Ausbildung

123

**Rechtsprechung des EuG, bestätigt**  
 durch Urteil des EuGH vom 28.6.2012, C-306/11 P

T-54/09 –



GM

Kosmetika

124

**e.**

**Verwechslungsgefahr  
 verneint**

125

**PICARO/PICASSO**  
 Urteil des EuGH vom 12.1.2006, C-361/04 P  
 #

Mit seiner Feststellung, dass dann, wenn (wie im zu beurteilenden Fall) zumindest eines der fraglichen Zeichen eine **eindeutige und bestimmte Bedeutung** habe, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen könnten, die vorhandenen **Bedeutungsunterschiede** zwischen den Zeichen deren **optische und klangliche Ähnlichkeiten neutralisieren** könnten, ist dem EuG kein Rechtsfehler unterlaufen.

Es hat nämlich festgestellt, dass beide Zeichen optisch und klanglich (wenn auch klanglich nur gering) ähnlich, aber **begrifflich nicht ähnlich** seien.

126

 **ZIRH/SIR**  
 Urteil des EuGH vom 23.3.2006, C-206/04 P  
 #

Das EuG konnte, nachdem es festgestellt hatte, dass die umfassende Beurteilung auch eine Berücksichtigung der kennzeichnungskräftigen und dominierenden Bestandteile der betreffenden Zeichen einschließt und dass die **klanglichen Ähnlichkeiten durch die begrifflichen Unterschiede** zwischen den Zeichen **neutralisiert werden können**, anschließend zu dem Ergebnis gelangen, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen nicht hoch genug ist, um annehmen zu können, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Waren stammten vom selben Unternehmen oder ggf. vor wirtschaftlich miteinander verbundenen.

127

 **Rechtsprechung des EuG, bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 10.10.2012, C-611/11 P**

T-174/10 -  / A  
 DE #

Leder und Lederimitationen

128

 **II.**  
**Schutz**  
**bekannter**  
**Marken**

Artikel 8 Absatz 5 GMV

129

 **Rechtsprechung des EuG, bestätigt durch Urteil des EuGH vom 10.5.2012, C-100/11 P**

T-345/08 BOTOLIST / BOTOX  
 T-357/08 BOTOCYL

GB #

Parfüm, Eau de Toilette, Bad- und Duschgels

Pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Falten

130

 **G.**  
**Die Zukunft des**  
**EuGH**

131

 **Erhöhung der Richterzahl am EuG**

**Jedoch derzeit keine spezialisierten Kammern für den gewerblichen Rechtsschutz**

132



### **Weitere Informationen:**

Internetseite des HABM: <http://oami.europa.eu/>

Internetseite des Gerichtshofs: <http://curia.europa.eu/>

133



### **Veröffentlichungen des Referenten:**

**Fezer, Handbuch der Markenpraxis**  
Kapitel 2: Gemeinschaftsmarkenverfahren, 2. Auflage, 2012

**Götting/Meyer/Vormbrock,**  
**Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht**  
§ 22 Das Verfahren der Gemeinschaftsmarke, 2011

**Europäisches Markenrecht – Das Gemeinschaftsmarkensystem**  
2008

**Heidelberger Kommentar zum Markenrecht**  
mit vollständiger Kommentierung der GMV, 2003

**PAVIS PROMA, Markenentscheidungen BPatG, BGH, HABM,**  
**EuG, EuGH, 2012**

134