



Markenforum München 7.12.2012

*Neue Entwicklungen in der
Rechtsprechung
- HABM-Beschwerdekammern -*

D. Schennen, HABM, Alicante

Grundlagen

Eingangszahlen 2011:

- HABM-Beschwerdekammern: 2622
- EuG: 206
- Aufhebungsquote:
- BK ./ HABM-1. Instanz:
Ex parte 12 %, inter partes 16 %
- EuG ./ HABM-BK: 25 %

Grundlagen

Fazit:

- Die Masse des Fallrechts entsteht „unten“
- Die Masse wird bestätigt

Grundlagen

Aufhebungsgründe:

- Auf Grund von „Fehlern“ im Einzelfall
oder
- Auf Grund neuer rechtlicher Leitlinien

Grundlagen

Gegenläufige Tendenzen:

- Wenig rechtlich „Neues“ sollte Rechtsfindung vereinfachen
- Fehlersuche-Syndrom führt zu steigendem Perfektionismus ➡ Verkomplizierung

Slogans

EuGH als Debatten-Auslöser:

- „Vorsprung durch Technik“ soll schutzfähig sein:
(EuGH C-398/08)

Slogans

- Klassische Reflexreaktion:
„Ab jetzt sind alle Slogans schutzfähig“

Slogans

- Reaktion des HABM:
Verfahren vor der Großen BK
R 1798/2010-G
„La qualité est la meilleure des recettes“

(angemeldet für Nahrungsmittel und Getränke)

Slogans

„La qualité est la meilleure des recettes“

„als einfache Aussage wahrnehmen, die deutlich macht, dass .. Erzeugnisse ... mit Methoden hergestellt werden, die eine gute Qualität gewährleisten.“ (Rdn. 19)

„ ...dass die angemeldeten Lebensmittel und Getränke unter Anwendung von Methoden („recettes“) hergestellt wurden, die dem Kunden die Qualität dieser Waren garantieren. Das Zeichen wird in seiner Gesamtheit lediglich als ein Werbeversprechen oder ein Marketinganreiz wahrgenommen, die Waren der Anmelderin zu kaufen.“ (Rdn. 24 f.)

Slogans

„La qualité est la meilleure des recettes“

„Es kann auch nicht generell behauptet werden, dass die Ausführungen des Gerichtshofs im Urteil „Vorsprung durch Technik“ etwas an den Kriterien für verkaufsfördernde oder werbende Botschaften geändert haben.“ (Rdn. 28)

„Dieses Urteil .. kann und darf nicht dahingehend gedeutet werden, dass jeder verkaufsfördernde Satz, wie beschreibend oder banal er auch sein mag, nunmehr als Marke eingetragen werden kann, nur weil er in Form einer Werbebotschaft vorgelegt wird. (Rdn. 28)

„Die vom Gerichtshof festgestellte „Prägnanz“ von „Vorsprung durch Technik“ beruht u.a darauf, dass es sich um einen berühmten Slogan handelt, der seit vielen Jahren von Audi verwendet wird“. (Rdn. 29)

Slogans

„Wir machen das Besondere einfach“

(EuGH C-311/11 in Bestätigung von T-523/09 und R 554/2009-2):

„die 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.“ (Rdn. 34)

„Zwar trifft es zu, dass der Aufmerksamkeitsgrad der Fachverkehrskreise naturgemäß höher ist als der des Durchschnittsverbrauchers, doch folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass eine geringere Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind.“ (Rdn. 48)

Slogans

Fazit:

Es hat sich nichts geändert.

Slogans

Beispiele für schutzunfähige Slogans:

R 714/2011-4 – WHAT PASSION CAN
ACCOMPLISH

R 238/2011-4 – DESIGNED TO DO MORE

R 2002/2010-4 – DAS BESTE ODER
NICHTS

R1891/2011-4 – EXPERTISE YOU CAN
TRUST

Slogans

Beispiele für schutzunfähige Slogans:

R 1518/2011-1 – QUALITÄT HAT
ZUKUNFT

R 1376/2010-1 – WE TURN IDEAS INTO
PATENTS

R1330/2010-1 – GET IN SHAPE WITHOUT
SETTING A FOOT IN A GYM

Slogans

Beispiele für schutzunfähige Begriffe
„unterhalb der Slogan-Länge“:

R 1597/2011-4 – WIRTSCHAFTSKRAFT

R 419/2012-4 – DIE MODERNE
HAUSFRAU

R 2348/2010-1 – HEADS

(= Führungskräfte)

Slogans

Beispiele für schutzfähige Slogans:

- Keine

(Im Jahr 2011)

Acquiescence

- Artikel 54 GMV: Verlangt
 - Jüngere Marke ist seit mehr als 5 Jahren eingetragen
 - Jüngere Marke ist in diesem Zeitraum benutzt
 - Älterer hatte von der Benutzung Kenntnis

Acquiescence

- Fall R 345/2012-4, „CONTACT“
(noch anhängig)

Vom BF aufgeworfene Rechtsfrage:

- Muß der Ältere **Kenntnis** nicht nur von der Benutzung, sondern auch von der Tatsache **der Eintragung** der jüngeren Marke (als GM, im Unterschied zu vorbestehenden nationalen Marken) gehabt haben?
(Löschungsabteilung HABM: nein)

Acquiescence

- R 2230/2010-4 vom 24.7.2012, “AQUA FLOW“

“Both parties ... recognise the fact that the CTM proprietor furnished goods produced in France to the cancellation applicant in Spain so that they were marketed under ‘AQUAFLOW’. This is not a case of acquiescence but a commercial relationship amounting to a licence. Acquiescence requires a situation where the cancellation applicant could have stopped the use but remained inactive. As long as the cancellation applicant obtained the goods lawfully from the CTM proprietor, it had no right and no reason to prohibit this use, which would have been contrary to the license or agreement with the other party.” (Rdn. 19)

Acquiescence

- R 2230/2010-4 vom 24.7.2012, “AQUA FLOW“
 - Verletzungsvorwurf muß möglich und zumutbar gewesen, aber unterlassen sein
 - Verletzungsvorwurf rechtlich unmöglich bei Lizenz oder sonstiger vertraglich gemeinsamer Basis
 - Andernfalls Lizenzgeber nach 5 Jahren rechtlos gegen Überschreitung/Kündigung des Lizenzvertrags

Acquiescence

- R 2230/2010-4 vom 24.7.2012, “AQUA FLOW“
- Entspricht EuGH C-482/09, ‘Budweiser’,
- So übrigens schon BGH GRUR 2006, 56 “BOSS-Club”

Use of Marks on the Internet

Oder „nicht denken, googeln“⁶

Oder „a bisserl was geht immer“⁶



Use of Marks on the Internet

R 474/2012-4 vom 14.11.2012, „VOODOO“
Für Bekleidung, Sportartikel (Hockeyschläger)
(Löschungsverfahren als Reaktion auf
Verletzungsvorwurf der markenmäßigen
Benutzung)

Use of Marks on the Internet

R 474/2012-4 vom 14.11.2012, „VOODOO“

- Nicht beschreibend, es gibt keinen solchen Kleidungsstil
- Aber: Antragsteller gibt ein „VOODOO BEKLEIDUNG“ und erzielt zahllose Hits
- Irgendetwas findet man immer?
- Kammer muß alle Beweismittel abarbeiten

Use of Marks on the Internet

R 2528/2011-4 vom 26.11.2012,
„MANHATTAN“

Für Seifen und Kosmetika

(Löschungsverfahren als Reaktion auf Verletzungsvorwurf
der markenmäßigen Benutzung)

Use of Marks on the Internet

R 2528/2011-4 vom 26.11.2012,
„MANHATTAN“

- Nicht beschreibend, es gibt keine Parfümfabrik auf Manhattan
- Aber: Antragsteller sucht in Wikipedia und Google
- Man findet große Kosmetikaunternehmen mit Sitz oder Shop in New York (Manhattan?)
- Kammer muß alle Beweismittel abarbeiten

Use of Marks on the Internet

- R 240/2009-4 vom 8.10.2009, “THE CARLYLE”
(Verfallsantrag, Hotel- und Restaurant- DL)

Use of Marks on the Internet

- R 240/2009-4 vom 8.10.2009, “THE CARLYLE”

Von Anfang an klar:

Das Hotel ist in New York, keine rechtserhaltende Benutzung „in der Gemeinschaft“

Use of Marks on the Internet

- R 240/2009-4 vom 8.10.2009, “THE CARLYLE”
 - Aber: Inhaber legt Presseauschnitte, Newsletter, Internet-Buchungen vor
 - Kammer muß alle Beweismittel abarbeiten

Use of Marks on the Internet

Fazit: Google. Wikipedia & Co.

- Finden alles,
- Dazu weltweit,
aber
- Erschweren eine Prüfung auf Relevanz
- Und werden zur antiautoritären Autorität.

Use of Marks on the Internet

- Wikipedia, Stichwort „Markenverband“
“**Siehe auch**
- [Lobbyismus](#)”

Kollision schwacher Bestandteile

Beispielfälle für „No LoC“
von anderen Kammern:

Kollision schwacher Bestandteile

- R 1471/2011-1



/



(unähnlich)

Kollision schwacher Bestandteile

- R 2083/2010-1

MICROMATE / MICRONAS

- R 1521/2011-5 vom 22.10.2012

MARBOKEM / MARBOCYL

(„MICRO“ schwach für klein, „MARBO“ schwach für den veterinärmedizinischen Wirkstoff marbofloxacin)

Kollision schwacher Bestandteile

- R 1138/2010-2



(Auto beschreibend, deshalb graphische Gestaltung entscheidend)

Kollision schwacher Bestandteile

- R 1671/2010-2



(„lack of distinctive character of the only common element“)

Kollision schwacher Bestandteile

- R 1140/2010-1



(„extremely limited distinctive character of the only common element“)

Kollision schwacher Bestandteile

- R 1790/2011-5

4Refuel / **REfuel**

“The Board would also like to point out that the anomaly surrounding the registration of descriptive trade marks is not only one common to Community trade marks. ... However coherent and scrupulous the examination policies of the OHIM and national offices are and will be there will always be descriptive signs registered. ... Logically, the comparison of signs begins with a search for similarities. However, this should not be followed in cases where the earlier sign is made of a purely descriptive word which, for reasons of public policy, should remain available to all competitors. In such cases the comparison should leave aside such elements and rather focus on the differences between the signs. ... The consumer will not perceive the word ‘refuel’, which is meant to provide information on the nature and purpose of the goods and services, as being a distinctive component, but as an element with a descriptive function.”

Kollision schwacher Bestandteile

Fallgruppen:

- Einziger Bestandteil der Marke schwach
- 1 Bestandteil schwach, 1 Bestandteil normal
- Alle Bestandteile schwach
(Kennzeichnungskraft folgt nur aus einer Kombinationswirkung)

Kollision schwacher Bestandteile

Lösungsansätze:

- Kennzeichnungsschwäche ignorieren
- Beschreibende Teile ignorieren
- Beschreibende Teile / Marken als schwach ansehen
- Beschreibende Teile untergewichten
- Fragen, ob kennzeichnende Eigenprägung übernommen wird (so BGH ‚Pjur‘ und ‚Bogner-B‘, MarkenR 2012 384, 390)

Kollision schwacher Bestandteile

- Oder nach Bauchgefühl /
Ergebnisorientierung?



Kollision schwacher Bestandteile

Vier kritische Fragen:

1.) Wie kann ein Begriff, der „beschreibt“ (= keine Ukraft hat) zugleich eine „schwache“ Ukraft haben?

(deshalb abzulehnen EuGH C-196/11 „F1-Live“, Rdn. 41, 44)

Kollision schwacher Bestandteile

2.) Wie kann der Registerinhalt (eine Marke wurde irgendwann eingetragen) die Publikumswahrnehmung (die nach EuGH zentral sein soll) beeinflussen?

Kollision schwacher Bestandteile

3.) Wieso tut man sich schwer damit, daß, wenn der Schutzbereich für starke Marken „nach oben“ gehen soll, er dann auch bei schwachen „nach unten“ gehen muß?



Kollision schwacher Bestandteile

4.) Welchen Beitrag zum lauterem Wettbewerb leistet eine unbenutzte schwache Marke ?





Damit komme ich zum Ende



und danke für Ihre Aufmerksamkeit !

detlef.schennen@oami.europa.eu

Tel: 00-34-96-5139220