



VOSSIUS & PARTNER  
PATENTANWÄLTE · RECHTSANWÄLTE

## 10. Jenaer Markenrechtstag

# Auf dem Weg zu einem harmonisierten Markenrecht

## Nähe und Ferne der Rechtsprechung von EuGH und BGH

Achim Bender ©

Rechtsanwalt, VOSSIUS & PARTNER, München

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf

Mitglied der Beschwerdekammern des HABM von 1997 bis 2007

4. Juni 2014

## I. Verfahrensgrundsätze

**1.**

**Klassifizierung:**

**Kampf der Ideologien**

## 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.



## 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.

## 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.



# 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.



# Babilu/BABIDU

---

## Urteil des EuG vom 31.1.2013, T-66/11

Das EuG geht davon aus, dass ein Markeninhaber, der **alle Überschriften einer Klasse der Nizzaer Klassifikation im Register eingetragen** hat, auch **Schutz genießt für alle Waren bzw Dienstleistungen der alphabetischen Liste** der entsprechenden Klasse, auch wenn die Eintragung vor Inkrafttreten der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten des HABM (zur Umsetzung des IP TRANSLATOR-Urteils des EuGH) erfolgt war.





# 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**.



# GREEN by missako/MI SA KO

---

## Urteil des EuG vom 11.11.2009, T-162/08

„Dienstleistungen des Einzelhandels in Geschäften“ in einer Widerspruchsmarke ohne nähere Angabe der betroffenen Waren(-gruppen) sind **viel zu vage und zu unklar**, um überhaupt mit Dienstleistungen der Anmeldung verglichen werden zu können.



# IP Translator Konsequenzen

---

## Prüfungsumfang in Widerspruchsverfahren

Im Widerspruchsverfahren hat die Widerspruchsabteilung **nur die eingetragenen Waren und Dienstleistungen** und diejenigen, die nach dem wörtlichen Verständnis unter die eingetragenen Oberbegriffe fallen, zu prüfen.

So darf sich die Prüfung der angegriffenen Waren und Dienstleistungen neben den vom Anmelder beanspruchten und eingetragenen Oberbegriffen **nicht** auch noch auf die dort nicht aufgeführten, aber in der **alphabetischen Liste der Nizzaer Klassifikation** der betreffenden Klasse enthaltenen erstrecken.

**Beschwerdekammern** vom 11.2.2014, R 410/13-2 – NARIN/NAHRIN;  
und vom 30.1.2014, R 501/13-4 – COWA/LOWA.



**2.**

**Prüfungszeitpunkt:**

**Trägt der Anmelder das Risiko einer  
langen Verfahrensdauer?**

# FLUGBÖRSE

---

**Urteil des EuG vom 3.6.2009, T-189/07,  
bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 23.4.2010, C-332/09 P**

**+ Druckereierzeugnisse. Reisebüro. Gästebeherbergung**

Die **Nichtigkeitsgründe** müssen **zur Zeit der Anmeldung** der Gemeinschaftsmarke vorgelegen haben. Dies ist der für die Nichtigkeitsprüfung relevante Zeitpunkt, keinesfalls der spätere Zeitpunkt der Eintragung, da dieser von einem zufälligen Umstand abhinge, nämlich der Dauer des Verfahrens.



# Aus Akten werden Fakten

---

**Beschluss des BGH vom 18.4.2013, I ZB 71/12**

## **Dem hat sich nunmehr auch der BGH angeschlossen:**

Für die im **Eintragungsverfahren** (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im **Nichtigkeitsverfahren** (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen.



## II.

# Absolute Schutzversagungsgründe

**1.**

## **Die Markenfähigkeit und der Bestimmtheitsgrundsatz**



# 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.



# Durchsichtiger Auffangbehälter als äußerer Teil eines Staubsaugers

Urteil des EuGH vom 25.1.2007, C-321/03

Angesichts der Ausschließlichkeit des Markenrechts würde der Inhaber einer Marke, die sich auf einen solchen unbestimmten Gegenstand bezieht, entgegen dem Zweck von Art. 2 MarkenRL einen **ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil** erlangen, da er verhindern könnte, dass seine Wettbewerber Staubsauger anbieten, auf deren äußerer Oberfläche sich irgendeine Art von durchsichtigem Auffangbehälter gleich welcher Form befände.

Der Gegenstand der Anmeldung besteht daher in Wirklichkeit in einer **bloßen Eigenschaft** der betreffenden Ware und ist infolgedessen kein „Zeichen“.

# Farbkombination Blau/Gelb

---

## Urteil des EuGH vom 24.6.2004, C-49/02

Die Anforderung einer **genauen und ständigen Wahrnehmung** 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.



# Farbkombination Blau/Gelb

---

## Urteil des EuGH vom 24.6.2004, C-49/02

Solche Darstellungen ließen nämlich **zahlreiche unterschiedliche Kombinationen** zu, die es dem Verbraucher nicht erlaubten, eine bestimmte Kombination zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die er sich mit Gewissheit für weitere Käufe beziehen könnte, und auch den zuständigen Behörden und den Wirtschaftsteilnehmern nicht ermöglichten, den Umfang der geschützten Rechte des Markeninhabers zu kennen.



# Farbkombination Ginstergelb und Silbergrau

---

Urteil des EuG vom 3.2.2011, T-299/09



**Bohrwerkzeuge**

# Farbkombination Ginstergelb und Silbergrau

---

## Urteil des EuG vom 3.2.2011, T-299/09

Die Anmeldung stellt sich als eine Kombination zweier Farben dar, deren Verhältnis zueinander **veränderlich** ist.

Gemäß der Beschreibung bedeckt der gelbe Farbton nämlich **maximal**  $\frac{2}{3}$  des Schneidteils des Bohrers, dh, diese Farbe kann eine mehr oder weniger große Oberfläche bis zur Obergrenze von  $\frac{2}{3}$  bedecken (zB  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  oder sogar  $\frac{1}{5}$ ). Daher ist das Zeichen systematisch nicht so angeordnet, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind.



# Farbmarke gelb/grün II

---

**Beschluss des BGH vom 5.10.2006, I ZB 86/05**

## **Dem hat sich auch der BGH angeschlossen:**

Eine konturlose Farbkombinationsmarke ist nur dann gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar, wenn sie Angaben zur systematischen Anordnung der Farben enthält (Aufgabe von BGH, Beschluss v. 19.9.2001 - I ZB 3/99 – Farbmarke gelb/grün I).



# Hörmarken

---

## Urteil des EuGH vom 27.11.2003, C-283/01

Hörzeichen sind nicht von Natur aus ungeeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Art. 2 MarkenRL (= Art. 4 GMV) ist dahin auszulegen, dass **Hörzeichen markenfähig** sind, wenn sie sich grafisch darstellen lassen.





# 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.



# Hörmarken

---

Das HABM akzeptiert eine MP3-Datei als **digitale Aufzeichnung**.

# Riechmarke

---

## Urteil des EuGH vom 12.12.2002, C-273/00

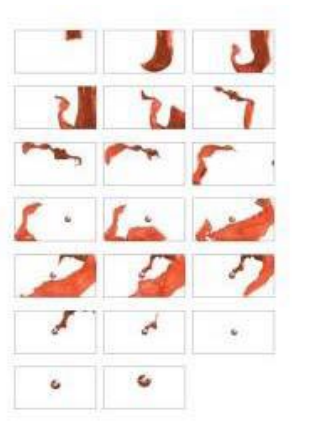
Bei einem Riechzeichen wird den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit weder durch eine **chemische Formel** noch durch eine **Beschreibung** in Worten, die Hinterlegung einer **Geruchsprobe** oder die Kombination dieser Elemente genügt.



# Bewegungsmarke

(Rote Flüssigkeit, die sich in einer Reihe von Destillierkolben bewegt)

Entscheidung der Beschwerdekammer vom 23.9.2010, R-443/10-2



Telekommunikation

## 2.

# Allgemeine Prüfungsgrundsätze

**a.**  
**Strenge**  
**und**  
**umfassende Amtsprüfung**

# 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.



# Bildzeichen α

---

## Urteil des EuGH vom 9.9.2010, C-265/09 P

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.

## Alkoholische Getränke





# 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.



**Ja, aber...**

## Beschluss des BGH vom 22.1.2009, I ZB 34/08

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein **großzügiger Maßstab** anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Damit ist allerdings **nicht gemeint**, dass die Prüfung der Eintragungshindernisse sich auf ein Mindestmaß beschränken könnte und nicht streng und umfassend sein müsste.



## Beschluss des BGH vom 22.1.2009, I ZB 34/08

Der Rechtsprechung des EuGH lässt sich kein Anhalt dafür entnehmen, dass sich das Erfordernis einer strengen und umfassenden Prüfung nicht nur auf den **Prüfungsumfang**, sondern auch auf den **Prüfungsmaßstab** bezieht.

Demnach darf nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen; vielmehr sind alle Gesichtspunkte umfassend zu würdigen.



## b. Prüfungsreihenfolge

# Gabelstapler

---

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

Alle **Eintragungshindernisse** des Art. 7 Abs. 1 GMV müssen **unabhängig voneinander** und **getrennt geprüft** werden.

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



# EUROHYPO

---

## Urteil des EuGH vom 8.5.2008, C-304/06

Das bei der Prüfung jedes dieser Eintragungshindernisse berücksichtigte Allgemeininteresse kann oder muss sogar je nach dem betreffenden Eintragungshindernis **in unterschiedlichen Erwägungen** zum Ausdruck kommen.



**C.**

## Relevante Verkehrskreise



# 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.



**also nicht mehr der flüchtige Verbraucher!**

# Beschreibende Angaben

---

**3.**

## Beschreibende Angaben

# Beschreibende Angaben

---

**a.**

## Rechtsprechungsgrundsätze

# ADIDAS II

---

## Urteil des EuGH vom 10.4.2008, C-102/07

Es gibt insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs Erwägungen des **Allgemeininteresses**, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können.

Dieses **Freihaltebedürfnis** ist die **ratio legis**, die bestimmten in Art. 3 MarkenRL aufgeführten Eintragungshindernissen zugrunde liegt.



# 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 Art. 7 Abs. 1c GMV das im **Allgemeininteresse** liegende Ziel, dass diese Zeichen oder Angaben **von jedermann frei verwendet werden können**.

- Kaugummi ...



# 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.



# 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.





**Das bedeutet das Ende des  
sog. Phantasieüberschusses und der  
Schutzfähigkeit von mehrdeutigen Begriffen!**

# 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.

**Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 und 42, u.a.  
Telekommunikation**



# 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 Art. 3 Abs. 1c MarkenRL unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können.



**b.**

## **Buchstaben- und Zahlenmarken**

# Buchstabe α

---

## Urteil des EuGH vom 9.9.2010, C-265/09 P

Sofern die Feststellung der Unterscheidungskraft sich für eine Marke, die aus einem **einzigem Buchstaben** besteht, als **schwieriger** erweisen kann als für andere Wortmarken, hat das HABM eine Beurteilung der Eignung des fraglichen Zeichens zur Unterscheidung der verschiedenen Waren oder Dienstleistungen im Rahmen einer **konkreten Prüfung in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen** vorzunehmen.

Es darf sich nicht **ohne schlüssige Begründung** auf **Annahmen oder bloße Zweifel** berufen.

## Alkoholische Getränke



# 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)



# Beschreibende Angaben

---

## **C.** **Geografische Angaben**

# Chiemsee

---

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

Von der Eintragung ausgeschlossen sind nicht nur **geografische Angaben**, die von den beteiligten Verkehrskreisen **gegenwärtig** mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht werden, weil sie bereits berühmt oder bekannt sind, sondern auch solche, die **zukünftig** von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe verwendet werden können, bei denen also vernünftigerweise zu erwarten ist, dass damit nach der Verkehrsauffassung die geografische Herkunft dieser Waren- oder Dienstleistungen bezeichnet werden kann.

## Sporttextilien





# 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.



**d.**

**Kenntnis in Spezialkreisen reicht aus!**

# Rechtsprechung des EuG

---

**Urteil vom 17.9.2008, T-226/07 – PRANAHAUS**

**- Tonträger, Druckerzeugnisse, Versand- und Einzelhandel hiermit sowie mit Bekleidung, Schmuck, Kosmetika, Waschmittel, Möbel**

(bestätigt durch Beschluss des EuGH vom 9.12.2009, C-494/08 P)



**e.**

**Auf welche Sprachen kommt es an?**

# Rechtsprechung des EuG

---

**Urteil vom 19.11.2008, T-269/06 – RAUTARUUKKI**

- „Unedle Metalle; Baumaterialien aus Metall“

**Urteil vom 3.7.2013, T-0236/12 – NEO**

- „Luftfahrzeugmotoren, Motoren. Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem Wasser und auf Schienen“

**Urteil vom 17.5.2011, T-7/10 – υγεία**

- „Ärztliche Dienste“

**Urteil vom 13.9.2012, T-72/11 – ESPETEC**

- „Würste“



**f.**

**Auch Bild- und dreidimensionalen Marken können beschreiben!**

# Gabelstapler

---

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

Das Eintragungshindernis der beschreibenden Angabe nach **Art. 7 Abs. 1c GMV** ist auch **auf dreidimensionale Warenformen anzuwenden**.

Art. 7 Abs. 1c GMV verfolgt das im **Allgemeininteresse** liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Eigenschaften der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, **von allen frei verwendet werden können**, und zwar auch als Kollektivmarken oder in Kombinations- oder **Bildmarken**. Sie dürfen also nicht einem einzelnen Unternehmen vorbehalten bleiben.



# Beschreibende Angaben

---

**Hund**

**Urteil des EuG vom 8.7.2010, T-385/08**

-



**Lederwaren; Taschen. Futtermittel**



# Fehlende Unterscheidungskraft

---

4.

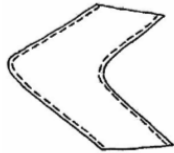
## Fehlende Unterscheidungskraft

# Fehlende Unterscheidungskraft

---

**a.**

## Rechtsprechungsgrundsätze



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

Der Unterschied zwischen den Anwendungsvoraussetzungen für die Fälle absoluter Eintragungshindernisse nach Art. 7 Abs. 1b und nach Art. 7 Abs. 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.

- **Schuhwaren**

# Fehlende Unterscheidungskraft

---

**Ja, aber...**

# TOOOR!

---

## Beschluss des BGH vom 24.6.2010, I ZB 115/08

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein **großzügiger Maßstab** anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Im Eintragungsverfahren erfordert die Annahme der Unterscheidungskraft nicht, dass grundsätzlich **jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig** sein muss. Es genügt, wenn es **praktisch bedeutsame und nahe liegende Möglichkeiten** gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, wie dies eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird.



# TOOOR!

## Beschluss des BGH vom 24.6.2010, I ZB 115/08

Das Interesse der Allgemeinheit sowie der übrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art und Weise benutzen zu dürfen, in der es **vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden** wird, erfordert eine solche **Beschränkung des Schutzes bereits im Eintragungsverfahren nicht.**

Diesem Interesse wird hinreichend dadurch Rechnung getragen, dass bei einer solchen Verwendung eine (markenmäßige) Benutzung des Zeichens i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG und damit eine Markenverletzung zu verneinen ist.

**Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckung...**



# Fehlende Unterscheidungskraft

---

## b. Wortmarken

## 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 Art. 7 Abs. 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**.





# Das Prinzip der Bequemlichkeit

---

## Urteil des EuGH vom 21.10.2004, C-64/02 P

Die **Kriterien** für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind zwar für alle Markenkategorien dieselben, es kann sich aber im Zusammenhang mit ihrer Anwendung zeigen, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass es daher **schwieriger** sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen.



# BEST BUY

---

Urteil des EuGH vom 13.1.2011, C-92/10 P

-



Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 5 bis 12,  
14 bis 17, 20 bis 22, 27, 28, 35, 37, 38 und 40 bis 42

# BEST BUY

---

## Urteil des EuGH vom 13.1.2011, C-92/10 P

Wird ein Zeichen, wie die Bildmarke BEST BUY, vom Verbraucher aber **ausschließlich als Hinweis auf das günstige Verhältnis zwischen Qualität und Preis aufgefasst** und darin kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen gesehen, fehlt ihm die Unterscheidungskraft, ohne dass dem EuG der Vorwurf gemacht werden kann, ein zu strenges Prüfungskriterium angewendet zu haben.



# 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**.

- **Computergestützte Systeme zur Erfassung koordinierter Eingaben**



# Fehlende Unterscheidungskraft

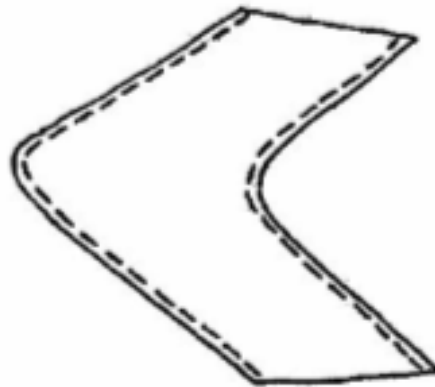
---

## C. Bildmarken

# Winkel

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

Das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt Bildmarken, die äußerst **einfach, gewöhnlich oder banal** sind, nur geringfügige oder gewöhnliche grafische Elemente, wie häufig verwendete typografische Merkmale, enthalten und somit ausschließlich dekorative Funktion haben, also Bildmarken, die **nicht erheblich von der Norm oder den üblicherweise in der jeweiligen Branche verwendeten Formen abweichen.**



# Goldene Bonbonverpackung

**Beschluss des EuGH vom 22.6.2006, C-25/05 P**

Bildmarken, die lediglich die Abbildung des **Erscheinungsbilds** der beanspruchten, nicht erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit im jeweiligen Warenaektor abweichenden **Waren** oder deren **Verpackung** darstellen, sind nicht schutzfähig.



# Fehlende Unterscheidungskraft

---

**Ja, aber...**



# Marlene-Dietrich-Bildnis II

Beschluss des BGH vom 31.3.2010, I ZB 62/09



# Marlene-Dietrich-Bildnis II

---

## Beschluss des BGH vom 31.3.2010, I ZB 62/09

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist im Wege einer **Prognose** zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt.

Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden **Verkehrsgewohnheiten** sowie die **Kennzeichnungsgewohnheiten** und die tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu **berücksichtigen**.

+ **Papier, Pappe, Tagebücher. Gürtel**

# Marlene-Dietrich-Bildnis II

---

## Beschluss des BGH vom 31.3.2010, I ZB 62/09

Einer **Beschränkung** der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sog. **Positionsmarke**), **bedarf es nicht**, wenn - wie im Regelfall - praktisch bedeutsame und nahe liegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens an verschiedenen Stellen auf oder außerhalb der Ware oder Dienstleistung in Betracht kommen, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.

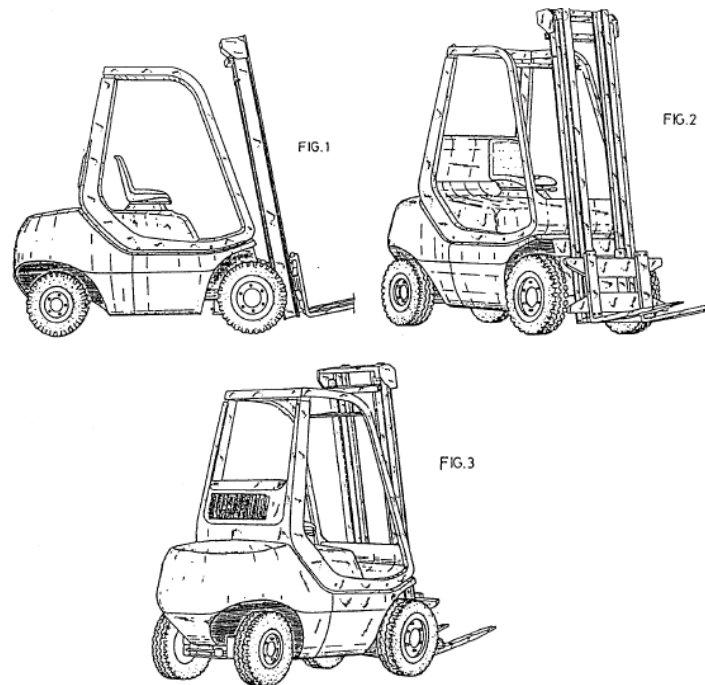
**+ Papier, Pappe, Tagebücher. Gürtel**



**d.**  
**Dreidimensionale**  
**Markenformen**

# Gabelstapler

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



# Stabtaschenlampen

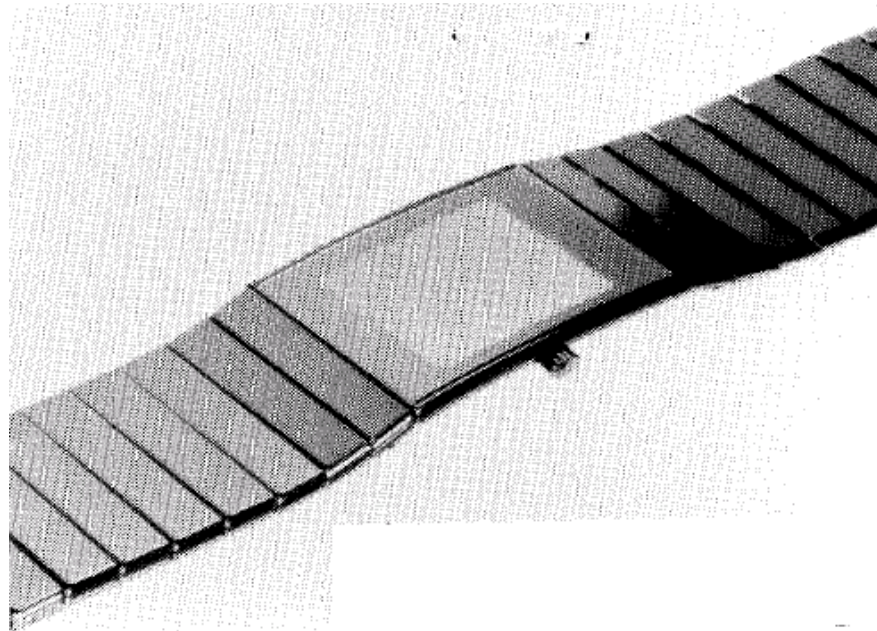
---

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



# Rado-Uhren

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



# Gabelstapler

---

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

Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Waren bestehen, weichen nicht von denjenigen für andere Markenformen ab, so dass insoweit **keine strengeren Kriterien** angelegt werden müssen.

Jedoch wird es **in der Praxis schwieriger** sein, die Unterscheidungskraft einer aus der Warenform bestehenden Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bildmarke.





# Henkelflasche

---

## Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-218/01

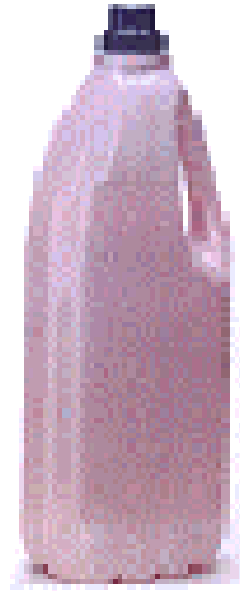
Nur wenn die Marke von der **Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweicht**, es dem Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren also ermöglicht, die beanspruchten Waren auch **ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise** sowie **ohne besondere Aufmerksamkeit** von denjenigen anderer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



# Henkelflasche

---

Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-218/01



# Henkelflasche

---

## Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-218/01

Die Grundsätze für die Warenformmarke gelten auch für die **Form einer Verpackung** in Bezug auf Waren, die keine ihnen innewohnende Form besitzen und deren Vermarktung eine Verpackung verlangt, bei denen die gewählte Verpackung also **dem Produkt seine Form verleiht**, z.B. bei Waren, die in körniger, puderförmiger oder flüssiger Konsistenz hergestellt werden und bereits ihrer Art nach keine eigene Form besitzen.



# Standbeutel

Urteil des EuGH vom 12.1.2006, C-173/04 P



- Fruchtgetränke, Fruchtsäfte

# Standbeutel

Urteil des EuGH vom 12.1.2006, C-173/04 P



- Fruchtgetränke, Fruchtsäfte

# Standbeutel

---

## Urteil des EuGH vom 12.1.2006, C-173/04 P

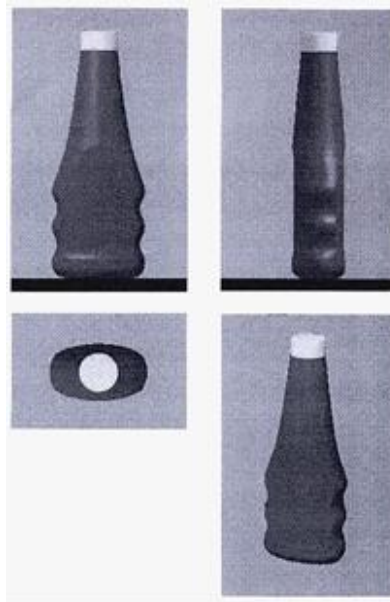
Die auf dem europäischen Markt **allgemein für flüssige Lebensmittel verwendeten Verpackungsarten** sind für die Klärung der Frage zu berücksichtigen, ob die Verwendung eines der beanspruchten Standbeutel es dem Durchschnittsverbraucher von Fruchtgetränken ermöglicht, dies Waren ohne Analyse oder Vergleich und ohne besondere Aufmerksamkeit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Hier handelt es sich nach dieser Recherche um die **arttypische Form**, die **Grundform** und das **arttypische Erscheinungsbild** von Standbeuteln.



# Develey-Kunststoffflasche

Urteil des EuGH vom 25.10.2007, C-238/06 P



- Tomatenmark und andere Gewürzzubereitungen

# Develey-Kunststoffflasche

---

## Urteil des EuGH vom 25.10.2007, C-238/06 P

Da für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der **Gesamteindruck** zu berücksichtigen ist, folgt aus der Feststellung, dass sich die Marke durch eines ihrer Merkmale von der üblichen Form abhebt, nicht automatisch deren Bejahung.

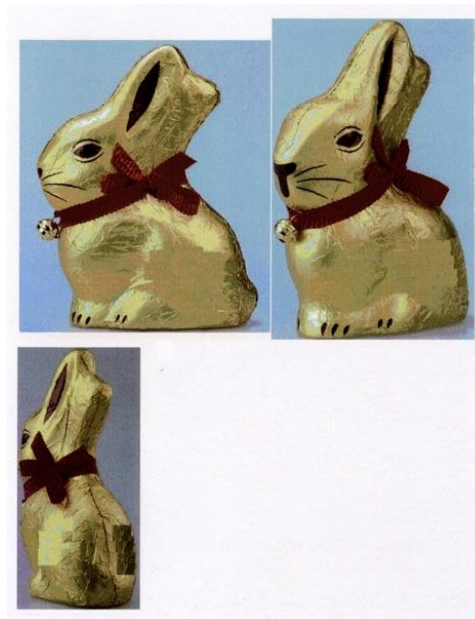
Selbst dann, wenn dieses **Merkmal als ungewöhnlich** angesehen werden könnte, wäre es **allein nicht ausreichend**, um **den Gesamteindruck** so stark zu **beeinflussen**, dass die Marke damit erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweiche.





# 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

# Rentierform

Urteil des EuG vom 17.12.2010, T-337/08



- Schokolade, Schokoladewaren

# Fehlende Unterscheidungskraft

---

**f.**

**Ausstattung  
Positionsmarke**

# Drei Streifen Adidas

---

## Urteil des EuGH vom 23.10.2003, C-408/01

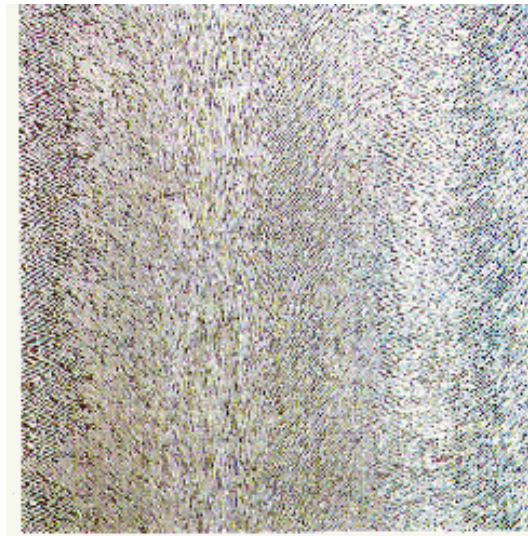
Dass ein Zeichen als **Verzierung** aufgefasst wird, steht für sich genommen **dem Zeichenschutz nicht entgegen**. Fassen die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen im konkreten Fall hingegen nur als Verzierung auf, so stellen sie naturgemäß keine gedankliche Verknüpfung mit der eingetragenen Marke her.



# Patterned Glas

---

Urteil des EuG vom 9.10.2002, T-36/01



Ein auf der Oberfläche einer Ware angebrachtes Muster ist markenfähig.

# Glass Pattern

---

## Beschluss des EuGH vom 28.6.2004, C-445/02

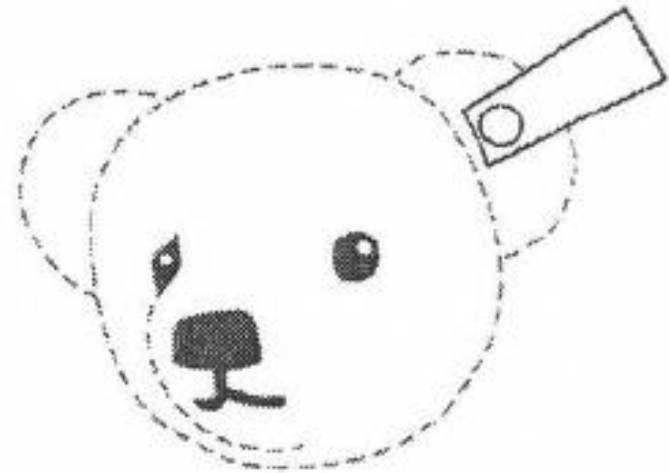
In Bezug auf die beanspruchten Waren (Glasprodukte für Bauten und sanitäre Anlagen) und die angesprochenen Verkehrskreise stellt diese Ausstattung jedoch **nur** ein **technisches Mittel, funktionales Element**, einen **ästhetischen** oder **dekorativen**, insbesondere **unbeständigen** Eindruck.

- **Sanitäre Anlagen; Duschen**



# Knopf im Ohr Fähnchen im Knopf im Ohr

Urteile des EuG vom 16.1.2014, T-433/12 und T-434/12



- (Plüsch-)Stofftierfiguren

# Fehlende Unterscheidungskraft

---

**g.**

**Farben**

**Farbzusammenstellungen**



# Libertel-Orange

---

## Urteil des EuGH vom 6.5.2003, C-104/01

Eine form- und konturlose Farbe als solche wird **kaum geeignet** sein, eindeutige Informationen zu übermitteln.

Zwar sind viele Farben mit Hilfe technischer Mittel unterscheidbar, der **Durchschnittsverbraucher kann aber nur eine geringere Anzahl unterscheiden**. Zudem ist er auf das **unvollkommene Bild in seinem Gedächtnis** angewiesen.



# Libertel-Orange

---

## Urteil des EuGH vom 6.5.2003, C-104/01

Eine form- und konturlose Farbe als solche ist daher **nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände als Marke vorstellbar**.

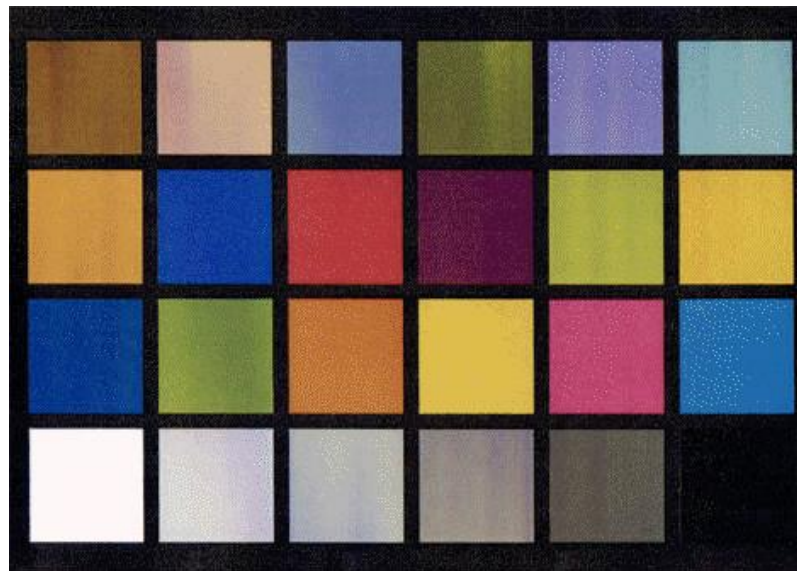
Angesichts der geringen Zahl der tatsächlich verfügbaren Farben ist insbesondere das **Allgemeininteresse** (an der Freihaltung) zu berücksichtigen. Je größer die Zahl der begehrten Waren und Dienstleistungen ist, desto eher kann ein Markenschutz dem Allgemeininteresse zuwider laufen.

Die **Verfügbarkeit** der Farben **für andere Wirtschaftsteilnehmer** darf nicht ungerechtfertigt beschränkt werden.



# Farbkästchen

Urteil des EuG vom 12.11.2008, T-400/07



- Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42

**5.**

**Artbedingte, technisch bedingte  
oder wertbedingte Formen**

# Rasierscherkopf

---

## Urteil des EuGH vom 18.6.2002, C-299/99

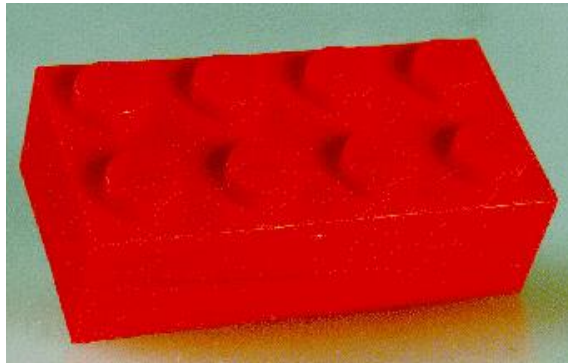
Art. 7 Abs. 1e GMV soll verhindern, dass der durch das Markenrecht gewährte Schutz **über den Zeichenschutz hinausgeht und zu einem Hindernis für Mitbewerber wird**, Waren mit diesen technischen Lösungen oder Gebrauchseigenschaften im Wettbewerb mit dem Markeninhaber frei anzubieten, zumal **das Vorhandensein anderer, alternativer Formen**, mit denen sich die gleiche technische Wirkung erzielen lässt, **nicht das Eintragungshindernis** des Art. 7 Abs. 1e GMV **ausräumen kann**.



# Lego-Baustein

---

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



- Bauspielzeug

# Lego-Baustein

---

## Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Das Art. 7 Abs. 1e-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.



# Lego-Baustein

---

## Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Unternehmen können nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen **ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer** festzuschreiben.

Ansonsten würde ein Schutz dieser Form als Marke nach **Ablauf eines Patents** die Möglichkeit der anderen Unternehmen, diese technische Lösung zu verwenden, auf Dauer erheblich beschränken. Im System der Rechte des geistigen Eigentums sind technische Lösungen nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig, so dass sie danach von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können.





# Lego-Baustein

---

## Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Im Übrigen hat der Gesetzgeber die mangelnde Markenfähigkeit von Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, **mit besonderer Strenge** festgelegt, da er die in Artikel 7 Absatz 1e GMV aufgeführten Eintragungshindernisse vom Anwendungsbereich der in Absatz 3 vorgesehenen Ausnahme (**Verkehrsdurchsetzung**) **ausgenommen** hat.



# Lego-Baustein

---

## Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Die Eintragung eines solchen Zeichens als Marke kann jedoch nicht abgelehnt werden, wenn in der Form der betreffenden Ware **ein wichtiges nichtfunktionales** Element, wie ein **dekoratives oder fantasievolles**, verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist.



# Lego-Baustein

---

## Urteil des EuGH vom 14.9.2010, C-48/09 P

Die Eintragung einer ausschließlich funktionellen Form einer Ware als Marke könnte es deren Inhaber ermöglichen, den anderen Unternehmen **die Verwendung nicht nur der gleichen Form, sondern auch ähnlicher Formen** zu verbieten. Dadurch würden zahlreiche alternative Formen für die Wettbewerber unbenutzbar werden.

Das gilt besonders für den Fall der **Kumulierung von Eintragungen** verschiedenartiger, ausschließlich funktionaler Warenformen; dadurch könnten andere Unternehmen gänzlich daran gehindert werden, bestimmte Waren mit einer bestimmten technischen Funktion herzustellen und zu vertreiben.



# 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 nützliches 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.



# Lautsprecher

**Urteil des EuG vom 6.10.2011, T-508/08  
Art. 7 Abs. 1e-iii  
(wertbedingte Form)**



**- Lautsprecher, Musikmöbel**

**6.**

## **Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten**

# PAKI

---

## **Art. 7 Abs. 1f GMV**

### **Urteil des EuG vom 5.10.2011, T-526/09**

Dies ist im Englischen eine beleidigende, anstößige und rassistische Bezeichnung für aus dem indischen Subkontinent stammende Bewohner Großbritanniens.

Relevant ist die Beurteilung durch eine vernünftige Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle der breiten Öffentlichkeit.

- „Kisten. Reparaturwesen. Transportwesen“

# Sowjetisches Staatswappen

Art. 7 Abs. 1f GMV

Urteil vom 20.9.2011, T-232/10 – Sowjetisches Staatswappen



- Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 14, 18, 23, 26 und 43



## 7.

### **Hoheitszeichen und Abzeichen von besonderem öffentlichen Interesse**

# €-Symbol

Art. 7 Abs. 1i GMV

Urteil des EuG vom 10.7.2013, T-3/12



- Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 und 45

**8.**

## **Bösgläubige Anmeldung**



# Pelikan

Urteil des EuG vom 13.12.2012, T-136/11

(keine Bösgläubigkeit)

*Pelikan* 

**Pelikan** 

Werbung, Geschäftsführung, Transportdienste

## Urteil des EuG vom 8.5.2014, T-327/12

Im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Bösgläubigkeit können auch die **Herkunft des die streitige Marke bildenden Wortes** oder Sigels und dessen **frühere geschäftliche Verwendung** als Marke, ua durch Konkurrenzunternehmen, sowie die **unternehmerische Logik**, in die sich die Anmeldung der durch dieses Wort oder Sigel gebildeten Gemeinschaftsmarke einfügte, berücksichtigt werden.

Auch eine gegenwärtig nicht benutzte Marke kann eine **gewisse Restbekanntheit** bewahrt haben, die uU zu einer **Wiederbelebung durch den alten Inhaber** führen kann.

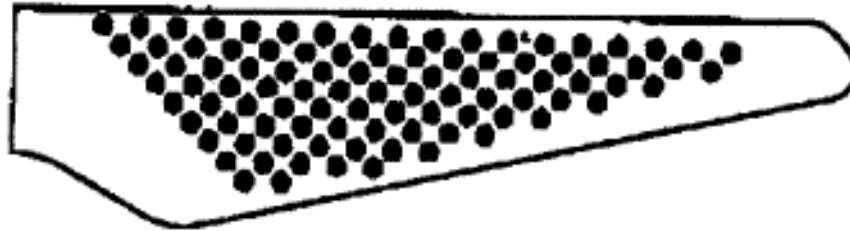
**- Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser**



## III. Nichtigkeitsverfahren

# Oberfläche mit schwarzen Punkten

Urteil des EuGH vom 6.3.2014, C-337/12 p bis 340/12 P  
(Bildmarke)



Messerschmiedewaren

# Oberfläche mit schwarzen Punkten

---

Die Vorschrift des Art. 7 Abs. 1e-ii GMV ist nicht allein auf dreidimensionale Formen beschränkt, sondern kommt bei der Prüfung **aller Zeichen** zur Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen.

Zwar ist für die Prüfung der Nichtigkeitsgründe der **Tag der Anmeldung maßgeblich**.

Dies schließt aber nicht aus, dass auch **Material aus der Zeit danach** Rückschlüsse auf die Situation zum Anmeldezeitpunkt ermöglicht und daher berücksichtigt werden kann.





## IV. Relative Eintragungshindernisse

## 1. Benutzung

# 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.



# Minimax

---

## Urteil des EuGH vom 11.3.2003, C-40/01

Die Markenbenutzung muss sich daher auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die **bereits vertrieben** werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insb. im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und **unmittelbar bevorsteht**.

Eine derartige Benutzung kann sowohl durch den Inhaber der Marke als auch durch einen zur Benutzung der Marke **befugten Dritten** erfolgen (Art. 15 Abs. 2 GMV).



# Minimax

---

## Urteil des EuGH vom 11.3.2003, C-40/01

Bei der Prüfung der ernsthaften Markenbenutzung sind **sämtliche Umstände** zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, insb. Verwendungen, die im betreffenden **Wirtschaftszweig** als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen.

Die Benutzung braucht **nicht immer umfangreich** zu sein, um ernsthaft angesehen zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt.



# Minimax

---

## Urteil des EuGH vom 11.3.2003, C-40/01

Eine ernsthafte Benutzung kann auch bei bereits vertriebenen Waren vorliegen, die **nicht mehr zum Verkauf** angeboten werden.

Das ist vor allem dann der Fall, wenn der Markeninhaber **Einzelteile** verkauft, die zur Zusammensetzung oder Struktur der bereits vertriebenen Waren gehören und für die er dieselbe Marke tatsächlich benutzt.

Das Gleiche kann beim **Kundendienst**, zB beim **Verkauf von Zubehör** oder verwandten Erzeugnissen oder bei Wartungs- oder Reparaturleistungen gelten.



# 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.



# 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.







## Urteil des EuG vom 17.1.2013, T-355/09

(nicht rechtskräftig)

Der Verkauf von handgefertigter, unverpackter, nicht mit der Marke versehener Schokolade mit **minimalem Umsatz** (3,6 kg pro Monat) nur **an einem einzigen Ort in Deutschland** (im Innenraum des Café Reber in Bad Reichenhall ausschließlich in der Theke, wobei jeder Artikel einen anderen, auf einem Schild an der Auslage erscheinenden Namen hat) reicht für eine ernsthafte Benutzung nicht aus.

Ein **Internetauftritt** nützt dann nichts, wenn die Ware nicht über Internet, sondern nur vor Ort vertrieben wird.



## Urteil des EuGH vom 9.12.2008, C-442/07

Art. 12 Abs. 1 MarkenRL ist dahin auszulegen, dass eine Marke **ernsthaft benutzt** wird, wenn ein **ideeller Verein** sie **in der Öffentlichkeit** auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen.

Dass ein karitativer Verein **keine Gewinnerzielungsabsicht** verfolgt, schließt nämlich nicht aus, dass er bestrebt sein kann, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern.



# WELLNESS

---

## Urteil des EuGH vom 15.1.2009, C-495/07

Die Voraussetzung der **ernsthaften Benutzung** ist **nicht** erfüllt, wenn **Werbegegenstände als Belohnung** für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz verteilt werden. In einem solchen Fall werden diese Gegenstände nämlich nicht mit dem Ziel vertrieben, auf den Markt der Waren vorzudringen, die zu derselben Klasse gehören wie sie.

Unter diesen Umständen trägt die Anbringung der Marke auf den Gegenständen weder dazu bei, einen **Absatzmarkt** für diese zu schaffen, noch dazu, diese Gegenstände im Interesse des Verbrauchers von Waren zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen.



## Urteil des EuGH vom 25.10.2012, C-495/07

Art. 10 Abs. 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.**



# BASKAYA/Passaia

---

**Urteil des EuG vom 12.7.2012, T-170/11, bestätigt durch EuGH, Urteil vom 12.12.2013, C-445/12 P**

In einem Widerspruchsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke kann sich ein Widersprechender **nicht auf die Benutzung seiner älteren deutschen Marke in der Schweiz** berufen. Dass Widersprüche auf ältere nationale Marken gestützt werden können, bedeutet nicht, dass das nationale Recht der nationalen Marke das maßgebliche Recht für ein gemeinschaftsrechtliches Widerspruchsverfahren wäre. Daher muss die ernsthafte Benutzung einer älteren Marke **in der EU** oder **im betreffenden Mitgliedstaat nachgewiesen** werden.

Auch das harmonisierte Markenrecht der Mitgliedstaaten setzt eine **zwingende Benutzung im betreffenden Mitgliedstaat** voraus (Art. 10 Abs. 1 MarkenRL).



## 2. Verwechslungsgefahr

# Relative Eintragungshindernisse

---

**a.**

## Grundsätze



# 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.





# THOMSON LIFE/LIFE

---

## Urteil des EuGH vom 6.10.2005, C-120/04

(1) Jenseits des **Normalfalls**, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke **als Ganzes** wahrnimmt,



# 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 (2) **ungeachtet** dessen, dass der **Gesamteindruck** von **einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert** werden kann,

# 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 (3) **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.

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 kenya“ **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**.

CK CREACIONES KENNYA/



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

Nachdem das EuG **jede Ähnlichkeit zwischen den Marken verneint** hat, ist es zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass **trotz der Bekanntheit der älteren Marken und der Identität der** von den einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten **Waren** keine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken besteht.

# BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS

## Urteil des EuGH vom 8.5.2014, C-591/12 P

Bei den vom **Normalfall** (1) verschiedenen **Einzelfällen** der THOMSON LIFE/LIFE-Rspr. (2 + 3) handelt es sich um **keine** von der allgemeinen Regel abweichenden **Ausnahmefälle**, die gebührend gerechtfertigt werden müssten.

Die Prüfung, ob eine selbständig kennzeichnende Stellung eines der Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens vorliegt, dient der Bestimmung derjenigen Bestandteile, die von den angesprochenen Verkehrskreisen wahrgenommen werden.

In jedem Einzelfall ist insbesondere mittels einer Analyse der Bestandteile eines Zeichens und deren jeweiligen Gewichts in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise der von der Anmeldung hervorgerufene **Gesamteindruck**, der dem **Verbraucher im Gedächtnis** bleibt, zu bestimmen, und anschließend ist im Licht dieses Gesamteindrucks und sämtlicher maßgeblicher Umstände des Einzelfalls die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.



# CLORALEX/CLOROX

---

Anders noch:

**Beschluss des EuGH vom 30.1.2014, C-422/12 P**

Nach stRspr. des EuGH können zwar ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für ihren **Gesamteindruck prägend** sein, so dass es, wenn alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind, für die Ähnlichkeit allein auf den dominierenden (2) ankommen kann. Aus dieser Rspr. zu **Ausnahmefällen** kann jedoch nicht hergeleitet werden, dass es für die Verwechslungsgefahr nur auf den kennzeichnungskräftigen Bestandteil einer aus einem beschreibenden und einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil zusammengesetzten Marke ankommt.



**b.**

**Kennzeichnungskraft der älteren Marke**



# 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.



## Beschluss des EuGH vom 29.11.2012, C-42/12

Eine angeblich **schwache Kennzeichnungskraft** kann eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, wenn die wechselseitigen Waren identisch oder ähnlich und die konkurrierenden Zeichen ähnlich sind, denn die Kennzeichnungskraft ist **nur ein Umstand von mehreren**, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

**C.**

**Maßgeblicher Zeitpunkt**

# PICARO/PICASSO

---

## Urteil des EuGH vom 29.9.1998, C-39/97

Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr **relevante Zeitpunkt** ist derjenige, der dem **Kauf oder Erwerb unmittelbar vorausgeht**, also derjenige, zu dem der Kunde seine Wahl zwischen den verschiedenen Waren und Dienstleistungen der fraglichen Art vorbereitet und trifft. Eine Verwechslung bei anderen Gelegenheiten, insbesondere nach dem Kauf (sog. Post-Sale-Confusion) ist markenrechtlich nicht relevant, da entscheidend der Zeitpunkt ist, **in dem die Wahl zwischen den Produkten und den Marken getroffen wird** (Rn 40-43).



**d.**

**Verwechslungsgefahr ist  
Tatsachenfeststellung  
und nicht Rechtsfrage**



Urteil des EuGH vom 11.5.2006, C-214/05 P  
und Beschluss vom 1.6.2006, C- 324/05 P

#

Das EuG hat die Ähnlichkeit der Marken und die Verwechslungsgefahr beim Publikum umfassend gewürdigt und dabei alle erheblichen Faktoren berücksichtigt. Es hat seine Feststellungen auch rechtlich hinreichend begründet. Mit der Rüge, das EuG habe die für die **Waren- und Zeichenähnlichkeit** erheblichen Faktoren fehlerhaft beurteilt, möchte der Rechtsmittelführer in Wirklichkeit erreichen, dass der EuGH seine **eigene Beurteilung der Tatsachen** an die Stelle der des EuG setzt, was aber unzulässig ist, da das Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschränkt ist.

# Weitere Informationen

---

Internetseite des HABM:

<http://oami.europa.eu/>

Internetseite des Gerichtshofs:

<http://curia.europa.eu/>

# 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**

2014

