



**HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)**

Der Präsident

**BESCHLUSS NR. EX-13-5 DES PRÄSIDENTEN DES AMTES
vom 4. Dezember 2013**

**zur Annahme der Richtlinien zu der vom Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) durchgeführten Prüfung von
Gemeinschaftsmarken und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern**

DER PRÄSIDENT DES HARMONISIERUNGSAMTES FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE) –

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“), insbesondere Artikel 124 Absatz 2 Buchstabe a, und die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster („GGV“), insbesondere Artikel 100,

nach Anhörung des Verwaltungsrates gemäß Artikel 126 Absatz 4 GMV und Artikel 101 Buchstabe b GGV,

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST:

Artikel 1

Die diesem Beschluss als Anhang beigefügten Richtlinien zu der vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) durchgeführten Prüfung von Gemeinschaftsmarken und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern werden hiermit angenommen:

Neue Teile der Richtlinien:

A) GEMEINSCHAFTSMARKEN:

Teil A: Allgemeine Regeln

Abschnitt 3: Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise

Abschnitt 5: Berufsmäßige Vertretung

Teil B: Prüfung

Abschnitt 2: Prüfung der Formerfordernisse

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d und e

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 0: Einführung

Abschnitt 1: Verfahrensfragen

Abschnitt 2: Identität und Verwechslungsgefahr

Kapitel 1: Allgemeine Grundsätze und Methoden

Kapitel 2: Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Kapitel 3: Vergleich von Zeichen

Kapitel 4: Kennzeichnungskraft
Kapitel 5: Dominierender Charakter
Kapitel 6: Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad
Kapitel 7: Sonstige Faktoren
Kapitel 8: Umfassende Beurteilung
Abschnitt 6: Benutzungsnachweis

Teil D: Löschung
Abschnitt 1: Verfahren
Abschnitt 2: Wesentliche Vorschriften (Verfall aus Gründen der Nichtbenutzung, Bösgläubigkeit als absoluter Nichtigkeitsgrund, relative Nichtigkeitsgründe)

Teil E: Register
Abschnitt 2: Umwandlung
Abschnitt 4: Verlängerung
Abschnitt 5: Akteneinsicht
Abschnitt 6: Sonstige Registereintragungen
Kapitel 1: Widerklagen

B) EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER:

Prüfung von Anträgen auf Nichtigerklärung

Artikel 2

Die in den früheren Richtlinien sowie im Handbuch des HABM zur aktuellen Gemeinschaftsmarkenpraxis enthaltene Praxis des Amtes, sofern diese sich auf die in Artikel 1 genannten Teile bezieht, gilt hiermit als außer Kraft gesetzt.

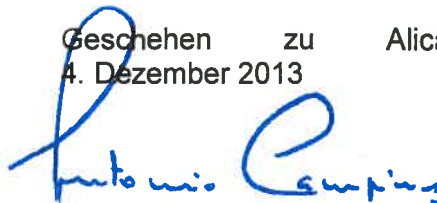
Artikel 3

Die in Artikel 1 genannten Richtlinien werden im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Artikel 4

Der Beschluss wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht und tritt am 1. Februar 2014 in Kraft.

Geschehen zu Alicante am
4. Dezember 2013



António Campinos
Präsident

***RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE PRÜFUNG
BEZÜGLICH GEMEINSCHAFTSMARKEN
UND EINGETRAGENE
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKMUSTER***

***EDITORISCHE VORBEMERKUNG UND
ALLGEMEINE EINFÜHRUNG***

Inhaltsverzeichnis

1	Gegenstand.....	3
2	Ziel der Richtlinien	3
3	Überprüfung der Richtlinien	4
4	Aufbau der Richtlinien	5

1 Gegenstand

Mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993, geändert und kodifiziert durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV), wurde parallel zu den nationalen Systemen ein Markensystem der Gemeinschaft geschaffen, um eines der Haupthindernisse für die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Marktes zu beseitigen. Die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 (GGV) verfolgte das gleiche Ziel für Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Bis dahin galt für die Eintragung und Benutzung von Marken und Geschmacksmustern ausschließlich nationales Recht, was die Benutzung derselben Marke bzw. desselben Geschmacksmusters innerhalb der gesamten Europäischen Union erschwerte.

Das in Alicante gegründete Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), nachstehend als HABM oder „das Amt“ bezeichnet, ist für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken (GM) und Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM) zuständig. Durch ihre Eintragung genießen diese Marken und Geschmacksmuster einen einheitlichen Schutz in der gesamten Europäischen Union.

Das Amt befasst sich mit den Eintragungsverfahren (einschließlich der Prüfung von Anträgen in Bezug auf absolute Eintragungshindernisse sowie auf relative Eintragungshindernisse im Falle eines Widerspruchs gegen eine GM-Anmeldung), es führt die öffentlichen Register dieser Rechte und entscheidet über Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit bereits eingetragener Rechte. In den Richtlinien des Amtes wird die Verfahrenspraxis in all diesen Bereichen erläutert.

2 Ziel der Richtlinien

Mit den Richtlinien zu Gemeinschaftsmarken und den Richtlinien zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern sollen Kohärenz, Vorhersehbarkeit und Qualität der Entscheidungen des Amtes verbessert werden. Die Richtlinien sind dabei so aufgebaut, dass die aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs abgeleiteten praxisbezogenen Grundsätze, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Amtes und die Entscheidungen der Hauptabteilung Kerngeschäft des HABM systematisch konsolidiert werden. Sie sind eine einzigartige Referenz hinsichtlich der Verfahrenspraxis des Amtes zu Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern und sollen sowohl für das Personal des Amtes, das für die verschiedenen Verfahren zuständig ist, als auch für die Nutzer der vom Amt erbrachten Dienstleistungen von praktischem Nutzen sein.

Die Richtlinien wurden mit dem Ziel erstellt, die Praktiken des Amtes in den geläufigsten Szenarien zu erläutern. Sie enthalten lediglich allgemeine Anweisungen, die an die jeweiligen Besonderheiten jedes Einzelfalls angepasst werden müssen. Sie stellen keine Rechtstexte dar und sind somit nicht bindend. Sowohl die Verfahrensbeteiligten als auch das Amt müssen sich erforderlichenfalls auf die GMV, die GGV und ihre entsprechenden Durchführungsverordnungen stützen sowie auf die Gebührenverordnungen und die Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission vom 5. Februar 1996 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und schließlich die Auslegung dieser Texte durch die Beschwerdekammern und den Gerichtshof der Europäischen Union, einschließlich des Gerichts der Europäischen Union.

Da sich die Rechtsprechung kontinuierlich weiterentwickelt, gilt dies auch für die Richtlinien. Durch einen fortlaufenden Überprüfungsprozess werden sie einmal jährlich zur Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen in der Verfahrenspraxis des Amtes überarbeitet (siehe nachstehenden Punkt 3).

3 Überprüfung der Richtlinien

Die Richtlinien sind die einzige Informationsquelle zur Praxis des HABM in Bezug auf GM und GGM und stehen in allen Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung. Sie werden durch die abteilungsübergreifenden Wissenszirkel („Knowledge Circles“) des Amtes im Rahmen eines offenen und zyklisch stattfindenden Prozesses überprüft und überarbeitet: „zyklisch“, da die Praxis unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des vorangegangenen Jahres sowie der operativen Erfordernisse und der Ergebnisse von Konvergenzinitiativen jährlich angepasst wird, und „offen“, da auch externe Interessenvertreter in die Festlegung der Amtspraxis eingebunden werden.

Die Einbeziehung der nationalen Ämter sowie der Nutzerverbände kommt nicht nur der Qualität der Richtlinien zugute, sondern soll auch die Konvergenz erleichtern, also die Ermittlung einer gemeinsamen Grundlage in Fragen, in denen die Praktiken voneinander abweichen. Durch die Bereitstellung der Richtlinien in allen Amtssprachen der Europäischen Union sollen das Bewusstsein für die Praxis des HABM in den verschiedenen Mitgliedstaaten und bei den Nutzern gestärkt und die Ermittlung von Unterschieden in der Praxis vereinfacht werden.

Die erforderlichen Anpassungen werden jedes Jahr auf zwei „Arbeitspakete“ aufgeteilt: Das Arbeitspaket 1 (AP 1) läuft jedes Jahr über einen Zeitraum von zwölf Monaten von Januar bis Dezember. Das Arbeitspaket 2 (AP 2) läuft ebenfalls über einen Zeitraum von zwölf Monaten, allerdings von Juli bis Juni des Folgejahres.

Der Prozess umfasst die folgenden Phasen:

a. Initiierung der Aktualisierung durch die Interessenvertreter

Nachdem das Amt die nationalen Ämter und Nutzerverbände über seine Pläne zur Überprüfung und Überarbeitung der Richtlinien, insbesondere über Gegenstand und Zeitpunkt dieser Überprüfung, in Kenntnis gesetzt hat, sind diese aufgefordert, bis Januar (zu Arbeitspaket 1) bzw. bis Juli (zu Arbeitspaket 2) diesbezügliche Anmerkungen vorzubringen. Anmerkungen, die nicht innerhalb dieser Fristen eingehen, werden entweder im nächsten Zyklus berücksichtigt oder können in Phase c erneut eingereicht werden.

b. Erstellung des Richtlinienentwurfs durch das Amt

In dieser Phase erarbeiten die Wissenszirkel des Amtes einen Entwurf der Richtlinien. Dieser Prozess beginnt jedes Jahr im Januar (AP 1) bzw. im Juli (AP 2). Hierbei werden die Rückmeldungen und Anmerkungen berücksichtigt, die im Vorfeld von den Nutzern eingereicht wurden. Die drei Schritte (Analyse, Entwurf und Erörterung) dieser Phase sind zeitnah abzuschließen. Im Rahmen der Analyse leiten die Wissenszirkel verschiedene Tendenzen aus der Rechtsprechung des vorangegangenen Jahres ab, prüfen die Schlussfolgerungen aus den Konvergenzprojekten und berücksichtigen darüber hinaus die beim Amt eingegangenen Anmerkungen der Nutzer und der internen Interessenvertreter. Im nächsten Schritt erstellen die Wissenszirkel dann einen

Richtlinienentwurf. Abschließend wird der Text in den verschiedenen Hauptabteilungen und Dienststellen des Amtes erörtert.

c. Annahme der Richtlinien

In der letzten Phase wird die Übersetzung des Richtlinienentwurfs in die verschiedenen Sprachen des HABM in Auftrag gegeben. Anschließend werden die Texte mit den Übersetzungen an die Nutzerverbände und nationalen Ämter für geistiges Eigentum in der EU weitergeleitet, um vor der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates des HABM entsprechende Rückmeldungen zu erhalten. Nach Anhörung des Verwaltungsrates gemäß Artikel 126 Absatz 4 GMV und Artikel 101 Buchstabe b GGV nimmt der Präsident die aktualisierten Richtlinien an. Die offizielle Fassung setzt sich aus den Versionen in den fünf Sprachen des Amtes zusammen und soll jeweils im Januar (AP 1) bzw. im Juli (AP 2) jedes Jahres veröffentlicht werden. Im Falle von Abweichungen zwischen den verschiedenen Sprachfassungen ist der Wortlaut in der Entwurfssprache (Englisch) maßgeblich. Nach der Annahme werden die Richtlinien als Hilfestellung und zur Wahrung der Transparenz auch in die übrigen Amtssprachen der Europäischen Union übersetzt. Diese zusätzlichen Übersetzungen werden auf der Website des HABM veröffentlicht. Den externen Interessenvertretern, seien es nun nationale Ämter oder Nutzerverbände, steht es frei, jederzeit Rückmeldungen zur Qualität zu geben; jegliche sprachliche Anpassungen, die sich aus diesen informellen Rückmeldungen ergeben, werden ohne formelles Verfahren vorgenommen.

d. Beschleunigtes Verfahren

Wenn ein wichtiges externes Ereignis (wie beispielsweise bestimmte Urteile des Europäischen Gerichtshofs) sich unmittelbar auf die Verfahrenspraxis des Amtes auswirkt, besteht die Möglichkeit für das Amt, die Änderungen an den Richtlinien im Zuge eines beschleunigten Verfahrens außerhalb des vorstehend erläuterten Zeitrahmens vorzunehmen. Ein solches beschleunigtes Verfahren stellt jedoch die Ausnahme dar. Da es sich um einen zyklischen Prozess handelt, können zu solchen Änderungen im Folgezyklus immer Anmerkungen eingereicht und Überarbeitungen durchgeführt werden.

4 Aufbau der Richtlinien

Die in AP 1 und AP 2 zu überarbeitenden Teile sind nachstehend aufgeführt. Unter besonderen Umständen können bestimmte Elemente der Verfahrenspraxis in das jeweils andere Arbeitspaket verschoben werden. Eine solche Änderung wird den Interessenvertretern mitgeteilt.

GEMEINSCHAFTSMARKEN:

AP 1

Teil A: Allgemeine Regeln

Abschnitt 3: Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise

Abschnitt 5: Berufsmäßige Vertretung

AP 2

Teil A: Allgemeine Regeln

Abschnitt 1: Kommunikationsmittel

Abschnitt 2: Allgemeiner Verfahrensablauf

Abschnitt 4: Verfahrenssprache

Abschnitt 6: Widerruf von Entscheidungen und Löschung von sonstigen Eintragungen im Register sowie Berichtigung von Fehlern

Abschnitt 7: Überarbeitung

Abschnitt 8: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Abschnitt 9: Erweiterung

Teil B: Prüfung

Abschnitt 2: Prüfung der Formerfordernisse

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe a
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe b
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe c
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe d
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe e

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 0: Einführung

Abschnitt 1: Verfahrensfragen

Abschnitt 2: Identität und Verwechslungsgefahr

Kapitel 1: Allgemeine Grundsätze und Methoden

Kapitel 2: Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Kapitel 3: Vergleich von Zeichen

Kapitel 4: Kennzeichnungskraft

Kapitel 5: Dominierende Merkmale

Kapitel 6: Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit

Kapitel 7: Sonstige Faktoren

Kapitel 8: Umfassende Beurteilung

Abschnitt 6: Benutzungsnachweis

Teil D: Löschung

Abschnitt 1: Lösungsverfahren

Abschnitt 2: Wesentliche Vorschriften (Verfall aus Gründen der Nichtbenutzung, Bösgläubigkeit als absoluter Nichtigkeitsgrund, relative Nichtigkeitsgründe)

Teil E: Register

Abschnitt 2: Umwandlung

Abschnitt 4: Verlängerung

Abschnitt 5: Akteneinsicht

Abschnitt 6: Sonstige Einträge in das Register

Kapitel 1, Widerklagen

Teil B: Prüfung

Abschnitt 1: Verfahren

Abschnitt 3: Klassifizierung

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe f

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe g

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstaben h und i

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 1 Buchstaben j und k

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7
Absatz 3

Abschnitt 4: Kollektivmarken

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 3: Agentenmarke

Abschnitt 4: Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4

Abschnitt 5: Bekannte Marken

Teil D: Löschung

Abschnitt 2: Wesentliche Vorschriften (Nichtigkeit in Verbindung mit Artikel 7, Verfall wegen Gebräuchlichkeit, Verfall wegen Irreführung)

Teil E: Register

Abschnitt 1: Änderungen in Eintragungen

Abschnitt 3: Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens

Kapitel 1, Übertragung

Kapitel 2, Lizenzen

Kapitel 3, Dingliche Rechte

Kapitel 4, Zwangsvollstreckung

Kapitel 5: Insolvenz

Teil M: Internationale Marken

**EINGETRAGENE
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER:**

AP 1

Prüfung von Anträgen auf Nichtigkeitserklärung eines
Geschmacksmusters

AP 2

Prüfung bezüglich eingetragener
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Verlängerung eines eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 3

**ZAHLUNG DER GEBÜHREN, KOSTEN UND
PREISE**

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtsgrundlage und Begriffsbestimmungen	3
2	Zahlungsmittel	4
2.1	Zahlung mittels Banküberweisung.....	4
2.1.1	Bankkonto.....	5
2.1.2	Für die Zahlung erforderliche Angaben	5
2.2	Zahlung per Kreditkarte	7
2.3	Zahlung über ein laufendes Konto beim HABM	8
3	Fälligkeit der Zahlung.....	10
4	Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt	10
4.1	Zahlung mittels Banküberweisung.....	10
4.1.1	Verspätete Zahlung mit oder ohne Zuschlag	10
4.1.2	Zahlungsnachweis und Zahlungstag.....	11
4.2	Zahlung per Kreditkarte	12
4.3	Zahlung über ein laufendes Konto	12
5	Gebührenerstattung	12
5.1	Erstattung der Anmeldegebühr	12
5.2	Erstattung der Widerspruchsgebühr	13
5.3	Erstattung von Gebühren für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist	13
5.4	Erstattung der Beschwerdegebühr	14
5.5	Erstattung der Verlängerungsgebühr	14
5.6	Erstattung geringfügiger Beträge	14
6	Kostenentscheidungen	15
6.1	Kostenverteilung	15
6.2	Kostenfestsetzung	15
6.3	Vollstreckung der Entscheidungen zur Kostenfestsetzung	15
6.3.1	Bedingungen.....	15
6.3.2	Nationale Behörde.....	16
6.3.3	Verfahren.....	16

1 Rechtsgrundlage und Begriffsbestimmungen

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV)

Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der GMV

Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 über die an das HABM zu entrichtenden Gebühren für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken (GMGebV)

Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 der Kommission vom 16. Dezember 2002 über die an das HABM zu entrichtenden Gebühren für die Eintragung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGGebV)

Für Gemeinschaftsmarken gilt neben den Bestimmungen der Grundverordnung (GMV) und der Durchführungsverordnung (GMDV) eine spezifische Verordnung für die an das HABM zu entrichtenden Gebühren (GMGebV). Diese Verordnung wurde einmal im Jahr 2004, zweimal im Jahr 2005 und einmal im Jahr 2009 geändert. Eine nichtamtliche konsolidierte Fassung der GMGebV, die auch Verweise auf die kodifizierte GMV enthält, ist online verfügbar. Die vollständige Gebührenliste kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/listFees.de.do>

Desgleichen gilt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster neben den Bestimmungen der Grundverordnung (GGV) und der Durchführungsverordnung (GGDV) eine spezifische Verordnung für die an das HABM zu entrichtenden Gebühren (GGGebV). Diese Verordnung wurde 2007 im Zuge des Beitritts der Europäischen Union zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle geändert.

Der Präsident des Amtes ist außerdem ermächtigt, die Preise für etwaige Leistungen des Amtes festzusetzen und auch andere als ausdrücklich in der GMGebV und der GGGebV (im Folgenden: „Gebührenverordnungen“) vorgesehene Zahlungsarten zu gestatten.

Die Begriffe Gebühren, Kosten und Preise unterscheiden sich wie folgt:

- Gebühren sind zur Einreichung und Bearbeitung von Marken und Geschmacksmustern an das Amt zu entrichten; die entsprechenden Gebührenbeträge und Zahlungsarten sind in den Gebührenverordnungen festgelegt. Für die meisten der Verfahren vor dem Amt sind Gebühren zu entrichten, wie die Anmeldegebühr für eine Gemeinschaftsmarke oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die Verlängerungsgebühr usw. Einige Gebühren wurden auf Null gesenkt (z. B. die Eintragungsgebühren für Gemeinschaftsmarken und die Gebühren für Rechtsübertragungen bei Gemeinschaftsmarken).

Die Höhe der Gebühren ist so zu bemessen, dass die Einnahmen hieraus grundsätzlich den Ausgleich des Haushaltsplans des Amtes sicherstellen (siehe

Artikel 144 GMV), um die vollständige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Amtes zu gewährleisten. Die Einnahmen des Amtes umfassen in erster Linie das Aufkommen an Gebühren, die von den Benutzern des Systems zu zahlen sind (siehe Erwägungsgrund 18 GMV).

- Kosten sind Kosten der Parteien in mehrseitigen Verfahren (*Inter-partes*-Verfahren), insbesondere für die berufsmäßige Vertretung (für Marken siehe Artikel 85 GMV und Regel 94 GMDV, für Geschmacksmuster siehe Artikel 70 bis 71 GGV und Artikel 79 GGDV). Entscheidungen in *Inter-partes*-Verfahren müssen eine Entscheidung über die Gebühren und Kosten der berufsmäßigen Vertretung umfassen und die Kosten festsetzen. Entscheidungen zur Kostenfestsetzung können gemäß Artikel 86 GMV vollstreckt werden, sobald sie rechtskräftig geworden sind.
- Preise werden vom Präsidenten des Amtes für alle etwaigen Leistungen des Amtes festgesetzt mit Ausnahme derjenigen, die in Artikel 2 GMGebV genannt sind (siehe Regel 87 Absatz 2 GMDV und Artikel 3 Absätze 1 und 2 GMGebV). Die Beträge der Preise werden vom Präsidenten festgelegt, im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht und können auf der Webseite unter den Entscheidungen des Präsidenten eingesehen werden. Beispiele sind die Preise für die Mediation in Brüssel oder für bestimmte vom Amt herausgegebene Veröffentlichungen.

2 Zahlungsmittel

Artikel 5 GMGebV Artikel 5 GGGebV Mitteilung Nr. 2/97 des Präsidenten des Amtes vom 3. Juli 1997
--

Alle Gebühren und Preise sind in Euro zu entrichten. Zahlungen in anderen Währungen sind ungültig, begründen keine Rechte und werden erstattet.

An das Amt zu zahlende Gebühren dürfen nicht an nationale Ämter oder durch deren Vermittlung gezahlt werden.

Zulässige Zahlungsmittel sind in der Regel Banküberweisungen, Belastungen von beim Amt geführten laufenden Konten sowie (nur für Gebühren für Online-Anmeldungen und Verlängerungen) Kreditkarten. Barzahlungen in der Dienststelle des Amtes und Schecks sind nicht mehr möglich.

Das Amt kann keine Rechnungen ausstellen. Das Amt stellt jedoch auf Antrag des Benutzers eine Quittung aus.

2.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Zahlungen an das Amt können mittels Überweisung getätigt werden. Eine Gebühr gilt als nicht entrichtet, wenn der Überweisungsauftrag nach Ablauf der Frist erteilt wird. Wird die Gebühr vor Ablauf der Frist angewiesen, geht aber erst nach Ablauf der Frist ein, kann das Amt unter bestimmten Bedingungen davon ausgehen, dass die Gebühr fristgerecht entrichtet wurde (siehe Abschnitt 4.1 unten).

2.1.1 Bankkonto

Die Zahlung mittels Banküberweisung kann nur auf eines der beiden nachfolgend genannten Bankkonten des Amtes getätigt werden:

Bank	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	La Caixa
Anschrift	Explanada de España, 11 E-03002 Alicante SPANIEN	Calle Capitán Segarra, 6 E-03002 Alicante SPANIEN
Kontonummer	0182-5596-90-0092222222	2100-2353-01-0700000888
Swift-Code*	BBVAESMMXXX	CAIXESBBXXX
IBAN	ES8801825596900092222222	ES0321002353010700000888
Überweisungsgebühren**	>OUR	>OUR

* **Swift-Code:** Einige Computerprogramme erkennen die letzten drei Ziffern XXX des Swift-/BIC-Codes nicht. In diesen Fällen muss der Benutzer BBVAESMM bzw. CAIXESBB angeben.

** **Überweisungsgebühren:** Es muss sichergestellt werden, dass der gesamte Betrag ohne Abzüge beim Amt eingeht. Aus diesem Grund muss bei einer Überweisung zur Zahlung der Überweisungsgebühren die OUR-Regel gewählt werden, damit sichergestellt ist, dass beim Amt der fällige Betrag in voller Höhe eingeht. Bei SEPA-Überweisungen hingegen muss die SEPA-Standardgebührenregelung „SHR“ eingestellt sein. SEPA ist ein gemeinsames europäisches Zahlungssystem, das von den meisten Kreditinstituten in den EU-Mitgliedstaaten und vier weiteren europäischen Ländern benutzt wird.

2.1.2 Für die Zahlung erforderliche Angaben

Artikel 7 GMGebV Artikel 6 GGGebV

Die Zahlung einer Gebühr und die Angabe der Art der Gebühr und des betreffenden Verfahrens ersetzen die anderen verbleibenden förmlichen Anforderungen der betreffenden Verfahrenshandlung nicht. So sind beispielsweise die Bezahlung der Beschwerdegebühr und die Angabe der Nummer der angefochtenen Entscheidung zur Einreichung einer gültigen Beschwerdeschrift (siehe Urteil vom 31. Mai 2005, T-373/03, „PARMITALIA“, Randnummer 58) nicht ausreichend.

Sind die gelieferten Angaben zur ordnungsgemäßen Zuordnung der Zahlung nicht ausreichend, setzt das Amt eine Frist, innerhalb derer die fehlenden Informationen nachgereicht werden müssen, anderenfalls gilt die Zahlung als nicht getätigt und der Betrag wird erstattet. Das HABM erhält täglich Tausende von Zahlungen und eine falsche oder unzureichende Identifizierung des Dossiers kann zu beachtlichen Verzögerungen bei der Bearbeitung der Verfahrenshandlungen führen.

Folgende Daten müssen auf dem Überweisungsformular der Zahlung angegeben werden:

- GM-/GGM-Nummer
- Name des Einzahlers und Anschrift oder seine Identifikationsnummer beim Amt
- Art der Gebühr, vorzugsweise in abgekürzter Form.

Zur raschen Bearbeitung der mittels Banküberweisung getätigten Zahlungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den Feldern „Einzahler“ und „Verwendungszweck“ nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen verwendet werden kann, wird dringend empfohlen, diese Felder wie folgt auszufüllen:

FELD „VERWENDUNGSZWECK“

- Es sollten die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Codes verwendet werden, z. B. CTM anstelle von: ANMELDEGEBÜHR FÜR DIE EINTRAGUNG EINER GEMEINSCHAFTSMARKE.
- Zahlen voranstehende Nullen sind wegzulassen, ebenso Leerzeichen und Gedankenstriche, um Platz zu sparen.
- Es ist stets mit der Anmelde- oder Eintragsnummer zu beginnen, z. B. CTM3558961.
- Betrifft die Zahlung mehr als eine Marke oder ein Geschmacksmuster, ist nur die/das jeweils erste und letzte anzugeben, z. B. CTM3558961-3558969; die genauen Angaben der betreffenden Marken bzw. des betreffenden Geschmacksmusters sind anschließend per Fax zu übermitteln.

Beschreibungs-codes (nach Wichtigkeit)

Beschreibung	Code	Beispiel
Zahlung auf ein laufendes Konto	CC + Kontonummer	CC1361
Inhaber-ID oder Vertreter-ID	OWN + ID, REP + ID	REP10711
Nummer der Marke oder des Geschmacksmusters	CTM, RCD + Nummer	CTM5104422 RCD1698
Kurzname der Gemeinschaftsmarke oder des Geschmacksmusters		„XXXXXXX“ oder „Flaschenform“
Vorgangskennzeichen: Anmeldegebühr für GM oder GGM Gebühr für internationale Anmeldung Verlängerungsgebühr Widerspruchsgebühr Löschungsgebühr Beschwerde Eintragung Rechtsübergang Umwandlung Akteneinsicht Beglaubigte Abschriften	CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES	OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP

Beispiele:

Gegenstand der Zahlung	Beispiel für den Verwendungszweck der Zahlung
Anmeldegebühr (CTM = <i>Community Trade Mark</i> - Gemeinschaftsmarke)	CTM5104422 XXXXXXXX.
Anmeldegebühr (RCD = <i>Registered Community Design</i> - Gemeinschaftsgeschmackmuster)	RCD1234567 Form der Flasche.
Widerspruch + Einzahler	CTM4325047 OPP XXXXXXXX REP10711
Internationale Anmeldung	CTM4325047 INT XXXXXXXX
Verlängerung (CTM)	CTM509936 RENEW
Zahlung auf das laufende Konto Nr. 1361	CC1361
Beglaubigte Abschriften	CTM1820061 COPIES
Übertragung von mehreren Geschmacksmustern (erstes GGM 1420061 und letztes GGM 1420065) + Einzahler	RCD1420061-1 1420061-15 TRANSF REP10711
Eintragung einer Lizenz für eine CTM	REC CTM4325047 LICENCE OWN10711

FELD „EINZAHLER“

Beispiele für die Angabe einer Anschrift:

Anschrift	Beispiel
Name des Einzahlers Anschrift des Einzahlers Ort und Postleitzahl des Einzahlers	John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8.

- Es ist ein Name zu verwenden, mit dem der Einzahler, Anmelder (Inhaber oder Vertreter) oder Widersprechende identifiziert werden kann.
- Als Name des Einzahlers sollte nur der Name **ohne sonstige Abkürzungen** (wie z. B. DIPL.-ING. PHYS) angegeben werden.
- Bei künftigen Zahlungen sind dieselben Angaben zu verwenden.

2.2 Zahlung per Kreditkarte

Beschluss Nr. EX-11-3 des Präsidenten des Amtes vom 18. April 2011 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt: Kapitel 10, Elektronische Zahlung per Kreditkarte
 Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b bis Artikel 2 Absatz 4, Artikel 2 Absatz 12 bis Absatz 15 GMGebV und Artikel 5 Absatz 2 GGGebV

Eine Zahlung per Kreditkarte ist noch nicht für alle Gebühren des HABM möglich. Die Zahlung per Kreditkarte ist nur bei Einreichung einer Online-Anmeldung für Marken (einschließlich Klassengebühren) oder Geschmacksmuster oder zur Online-Verlängerung von Marken oder Geschmacksmustern möglich.

Folgende Kreditkarten können verwendet werden: Visa, Mastercard und Eurocard.

Bei elektronisch eingereichten Anmeldungen ist die Zahlung per Kreditkarte für die meisten Nutzer die zu bevorzugende Option. Durch Kreditkartenzahlungen kann das HABM seine automatischen internen Systeme am besten nutzen, sodass die Bearbeitung der Akte schneller beginnen kann.

Zahlungen per Kreditkarte sind sofortige Zahlungen (siehe Abschnitt 4.2 unten) und daher für aufgeschobene Zahlungen (binnen eines Monats nach dem Datum der Einreichung) nicht zulässig.

Bei allen anderen Gebühren ist die Zahlung per Kreditkarte nicht möglich. So können Kreditkarten insbesondere nicht zur Bezahlung der in Artikel 3 GMGebV und Artikel 3 GGGebV genannten Preise oder zur Auffüllung eines laufenden Kontos verwendet werden.

Bei Zahlungen per Kreditkarte sind einige wesentliche Angaben erforderlich. Die bereitgestellten Informationen werden vom HABM nicht in einer permanenten Datenbank gespeichert. Sie werden nur bis zur Übermittlung an die Bank aufbewahrt. Alle Aufzeichnungen des Formulars enthalten nur die Kreditkartenart (VISA, MasterCard oder EuroCard) sowie die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer. Die gesamte Kreditkartennummer kann gefahrlos über einen sicheren Server eingegeben werden, der alle eingegebenen Daten verschlüsselt.

2.3 Zahlung über ein laufendes Konto beim HABM

Beschluss Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11. Januar 1996 über die Eröffnung von laufenden Konten beim Amt, einschließlich der Änderungen von 1996, 2003 und 2006
Mitteilung Nr. 5/01 des Präsidenten des Amtes vom 29. Juni 2001 über die Verfügbarkeit von Kontoauszügen für laufende Konten auf der Internetseite des Amtes
Mitteilung Nr. 11/02 des Präsidenten des Amtes vom 11. Oktober 2002 über die Eröffnung eines weiteren Bankkontos

Es ist zu empfehlen, ein laufendes Konto beim HABM zu eröffnen, da fristgebundene Verfahrensanhträge, wie Widersprüche oder Beschwerden, als fristgerecht getätigt gelten, selbst wenn die betreffende Dokumentation, für welche die Zahlung erbracht wird (z. B. eine Widerspruchsschrift), am letzten Tag der vorgeschriebenen Frist eingereicht wird, vorausgesetzt, das laufende Konto ist ausreichend gedeckt (siehe Abschnitt 4.3 unten). Das Datum, an dem das laufende Konto effektiv belastet wird, ist in der Regel später, die Zahlung gilt aber als an dem Tag erfolgt, an dem der Verfahrensanhtrag beim Amt eingeht oder gemäß Artikel 6 des Beschlusses Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes in der Fassung von 2006 an dem für den Verfahrensbeteiligten günstigsten Tag.

Falls die Person (d. h. der Verfahrensbeteiligte oder dessen Vertreter), die die Anmeldung oder den Verfahrensanhtrag eingereicht hat, sich als Inhaber eines laufenden Kontos beim Amt ausweist, belastet das Amt automatisch das laufende Konto, es sei denn, es werden im einzelnen Fall anderslautende Anweisungen erteilt. Damit das Konto ordnungsgemäß identifiziert werden kann, empfiehlt das Amt, die HABM-ID-Nummer des Inhabers des laufenden Kontos beim Amt eindeutig anzugeben.

Das System laufender Konten ist ein automatisches Abbuchungssystem. Dies bedeutet, dass bei Identifizierung eines solchen Kontos das Amt je nach Fortschritt der betreffenden Verfahren und sofern das Konto eine ausreichende Deckung aufweist sämtliche Gebühren und Preise innerhalb der Fristen der genannten Verfahren vom Konto abbuchen kann; ohne weitere Anweisungen wird jeder Abbuchung ein Zahlungstag zugewiesen. Die einzige Ausnahme dieser Regel ist dann gegeben, wenn der Inhaber eines laufenden Kontos dem Amt schriftlich mitteilt, dass er zur Zahlung einer bestimmten Gebühr oder eines bestimmten Preises das laufende Konto nicht nutzen möchte. In diesem Fall kann der Inhaber des Kontos die Zahlungsmethode jedoch jederzeit vor Ablauf der Zahlungsfrist wieder auf Zahlung über das laufende Konto ändern.

Eine fehlende Anweisung oder eine nicht korrekte Angabe des Gebührenbetrags hat keine negativen Auswirkungen, da das laufende Konto automatisch für den entsprechenden Verfahrensbeitrag belastet wird, für welches die Zahlung fällig ist.

Falls ein laufendes Konto keine ausreichende Deckung aufweist, wird der Inhaber vom Amt informiert und es wird ihm die Möglichkeit eingeräumt, das Konto aufzufüllen und 20 % zur Abdeckung der Verwaltungsgebühren aufgrund der unzureichenden Deckung zu bezahlen. Falls der Inhaber dies tut, gilt die Zahlung der Gebühr als zu dem Datum geleistet, an dem das entsprechende Dokument, auf welches sich die Zahlung bezieht (z. B. eine Widerspruchsschrift), beim Amt eingegangen ist. Zur Auffüllung eines laufenden Kontos ist die Angabe der Kontonummer des laufenden Kontos ausreichend. Wird das Konto aufgefüllt, sollte der Inhaber sicherstellen, dass eine ausreichende Deckung für alle fälligen Zahlungen gewährleistet ist, oder zumindest die Prioritäten der Verwendung der Mittel angeben.

Über ONLINE-KONTO (ACCOUNT ONLINE) gewährt das HABM den Kontoinhabern über eine sichere Internetverbindung Zugang zu den aktuellen Kontoinformationen des laufenden Kontos, die mindestens den Zeitraum des Vorjahres umfassen. Dieser Dienst umfasst den Kontostand, die Liste sämtlicher Buchungsvorgänge, monatliche Auszüge und eine Suchfunktion zum Auffinden bestimmter Buchungsvorgänge.

Zur Zahlung einer Gebühr mittels Belastung eines laufenden Kontos eines Dritten ist eine ausdrückliche schriftliche Ermächtigung erforderlich. Die Zahlung gilt als an dem Tag getätigt, an dem das Amt diese Ermächtigung erhält. Die Ermächtigung muss vom Inhaber des laufenden Kontos erteilt werden, und es muss aus ihr hervorgehen, dass das Konto mit einer bestimmten Gebühr belastet werden darf. Ist der Inhaber weder ein Verfahrensbeteiligter noch dessen Vertreter, überprüft das Amt, ob eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. Liegt keine Ermächtigung vor, übermittelt das Amt ein Schreiben an den Verfahrensbeteiligten und fordert diesen auf, die Ermächtigung zur Belastung des Kontos eines Dritten vorzulegen. Der Verfahrensbeteiligte, der die Zahlung einer Gebühr mittels Belastung des laufenden Kontos eines Dritten beantragt, muss dem Amt die Ermächtigung auf dem Postweg zustellen, damit das Konto belastet werden kann.

Zur Eröffnung eines laufenden Kontos beim HABM ist ein entsprechender Antrag zu übermitteln: per Fax an +34-965.131.344 oder per E-Mail an fee.information@oami.europa.eu

Der Mindestbetrag zur Eröffnung eines laufenden Kontos beträgt 3 000 EUR.

3 Fälligkeit der Zahlung

Artikel 4 GMGebV
Artikel 4 GGGebV

Die Gebühren müssen innerhalb ihrer Fälligkeitsfrist entrichtet werden.

Wird für eine Zahlung eine Frist gesetzt, muss die Zahlung innerhalb dieser Frist erfolgen.

Gebühren und Preise, für die in den Verordnungen kein Fälligkeitsdatum vorgesehen ist, werden zum Datum des Eingangs des Antrags für eine Leistung fällig, auf welche sich die Gebühr oder der Preis bezieht, z. B. ein Antrag auf Änderung einer Eintragung.

4 Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt

Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 3 GMGebV
Artikel 7 GGGebV
Artikel 7 des Beschlusses Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11. Januar 1996 über die Eröffnung von laufenden Konten beim Amt, einschließlich der Änderungen von 1996, 2003 und 2006
Artikel 24 des Beschlusses Nr. EX-11-3 des Präsidenten des Amtes vom 18. April 2011 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt: Elektronische Zahlung mittels Kreditkarte

Das Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt, hängt von der Zahlungsweise ab.

4.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Erfolgt die Zahlung mittels Überweisung oder Einzahlung auf ein Bankkonto des Amtes, gilt als Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist, das Datum, an dem der Betrag auf dem Bankkonto des Amtes gutgeschrieben wird.

4.1.1 Verspätete Zahlung mit oder ohne Zuschlag

Geht eine Zahlung erst nach Ablauf der Frist beim Amt ein, so kann die Frist dennoch als gewahrt betrachtet werden, wenn der Einzahler gegenüber dem Amt nachweisen kann, dass er a) in einem Mitgliedstaat innerhalb der Frist eine Zahlung bei einer Bank veranlasst oder einen Überweisungsauftrag getätigt hat und b) gleichzeitig einen Zuschlag in Höhe von 10 % des fälligen Gesamtbetrags (jedoch nicht mehr als 200 EUR) entrichtet hat (siehe Urteil vom 12. Mai 2011, T-488/09, „Redtube I“, Randnummer 38; und Entscheidung vom 10. Oktober 2006, R 203/2005-1 - Blue Cross).

Dies gilt nicht für die verspätete Zahlung des Zuschlags. Erfolgt die Zahlung des Zuschlags verspätet, wird die gesamte Zahlung als verspätet geleistet betrachtet, und dieser Mangel kann nicht durch Zahlung eines „Zuschlags auf den Zuschlag“ beseitigt werden.

Der Zuschlag entfällt jedoch, wenn die betreffende Person nachweisen kann, dass die Zahlung mehr als zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde.

In dem Fall, dass die Zahlung nach Ablauf der Zahlungsfrist getätigt worden ist, kann das Amt den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist nachzuweisen, dass eine der vorgenannten Voraussetzungen erfüllt worden ist.

4.1.2 Zahlungsnachweis und Zahlungstag

Artikel 76 GMV
Artikel 8 Absatz 4 GMGebV
Artikel 63 GGV
Artikel 7 Absatz 4 GGGebV

Es kann jeder beliebige Zahlungsnachweis vorgelegt werden, wie:

- ein Überweisungsauftrag (z. B. SWIFT-Auftrag) mit Stempel und Eingangsdatum der betroffenen Bank;
- ein Online-Zahlungsauftrag, der über das Internet übermittelt wurde, oder ein Ausdruck einer elektronischen Überweisung, vorausgesetzt, es sind darin das Überweisungsdatum, die beauftragte Bank und ein Vermerk wie etwa „Auftrag ausgeführt“ aufgeführt.

Darüber hinaus können die folgenden Nachweise vorgelegt werden:

- Eingangsbestätigung der Zahlungsanweisungen bei der Bank;
- Schreiben der Bank, bei der die Zahlung getätigt wurde, in denen der Tag der Auftragserteilung oder der Tätigung der Zahlung bescheinigt wird und das Verfahren angegeben ist, für welches die Zahlung getätigt wurde;
- schriftliche Erklärungen der Partei oder deren Vertreter, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben.

Diese zusätzlichen Belege werden nur dann als ausreichend anerkannt, wenn sie zusammen mit anderen Nachweisen vorgelegt werden.

Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend.

Ist der Nachweis nicht eindeutig erbracht, muss das Amt weitere Nachweise anfordern.

Werden keine Nachweise vorgelegt, gilt das Verfahren, auf welches sich die Zahlung bezieht, als nicht beantragt.

Bei unzureichendem Nachweis oder sofern der Einzahler der Aufforderung des Amtes, fehlende Informationen nachzureichen, nicht nachkommt, gilt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten.

Das Amt kann außerdem die Person innerhalb derselben Frist auffordern, einen Zuschlag zu entrichten. Bei Nichtentrichtung des Zuschlags gilt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten. Wurden die Gebühren oder Preise ganz oder teilweise entrichtet, so werden sie zurückerstattet, da die Zahlung gegenstandslos geworden ist.

Regel 96 Absatz 2 GMDV
Artikel 81 Absatz 2 GGDV

Sprache des Nachweises: Die Dokumente können in jeder beliebigen Amtssprache der EU eingereicht werden. Ist die Sprache der Dokumente nicht die Verfahrenssprache, kann das Amt eine Übersetzung in einer der Sprachen des Amtes verlangen.

4.2 Zahlung per Kreditkarte

Die Zahlung per Kreditkarte gilt als an dem Tag geleistet, an dem die entsprechende elektronische Einreichung erfolgreich über das Internet erfolgt.

4.3 Zahlung über ein laufendes Konto

Beschluss Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11. Januar 1996 über die Eröffnung von laufenden Konten beim Amt, einschließlich der Änderungen von 1996, 2003 und 2006

Erfolgt die Zahlung über ein beim Amt geführtes laufendes Konto, so ist durch den Beschluss Nr. EX-96-1 des Präsidenten (in geänderter Fassung) gewährleistet, dass als Tag des Eingangs der Zahlung der für den Verfahrensbeteiligten günstigste Tag gilt. So wird beispielsweise die Anmeldegebühr für eine GM grundsätzlich am letzten Tag des Monats der Frist, die zur Zahlung der Gebühr festgesetzt wird, vom laufenden Konto abgebucht. Der Antragsteller/Vertreter kann jedoch das Amt anweisen, das Konto direkt bei Eingang der GM-Anmeldung zu belasten. Zieht eine Partei einen Antrag auf Verfahrenshandlung (Widerspruch, Antrag auf Löschung, Beschwerde) vor Ablauf der Zahlungsfrist zurück, wird die Gebühr nicht vom laufenden Konto abgebucht und die Handlung gilt als nicht beantragt.

5 Gebührenerstattung

Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 9 und 13 GMGebV
Artikel 84, 154 und 156 GMV
Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 GGV
Artikel 30 Absatz 2 GGDV

Die Erstattung von Gebühren ist in den Verordnungen ausdrücklich vorgesehen. Die Erstattung erfolgt mittels Banküberweisung oder über laufende Konten beim HABM, auch wenn die Gebühren per Kreditkarte entrichtet wurden.

5.1 Erstattung der Anmeldegebühr

Regel 9 Absätze 1 und 2 GMDV
Artikel 10, 13 und 22 GGDV
Artikel 44 Absatz 6 GMV

Im Falle einer Zurücknahme einer GM-Anmeldung, werden die Gebühren nicht erstattet, es sei denn, das Amt erhält eine diesbezügliche Erklärung:

- sofern die Zahlung per Banküberweisung erfolgt ist, vor dem Datum, an dem der Betrag effektiv auf dem Bankkonto des Amtes verbucht wird;
- sofern die Zahlung per Kreditkarte erfolgt ist, am selben Tag der Anmeldung, welche die Anweisungen/Daten der Kreditkarte enthält;
- sofern die Zahlung über ein laufendes Konto getätigt wird, innerhalb der Frist von einem Monat für die Zahlung der Grundgebühr für die Anmeldung oder, sofern die Anweisung zur unmittelbaren Belastung des laufenden Kontos schriftlich erteilt wurde, vor oder spätestens zum Datum, an dem die Anweisung eingegangen ist.

Muss die Grundgebühr der Anmeldung erstattet werden, werden auch alle etwaigen zusätzlichen Klassengebühren zurückerstattet.

Zusätzliche Klassengebühren allein werden vom Amt nicht erstattet, es sei denn, diese wurden über die vom Anmelder in der GM-Anmeldung angegebenen Klassen hinaus entrichtet, und sofern die Zahlung vom Amt nicht gefordert worden war.

Werden bei Geschmacksmustern Mängel festgestellt, die sich auf das Datum der Einreichung auswirken, d. h., aufgrund dieser Mängel wurde der Anmeldetag nicht zuerkannt, und werden diese Mängel nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist beseitigt, wird das Geschmacksmuster nicht als Gemeinschaftsgeschmacksmuster behandelt und die etwaig entrichteten Gebühren werden erstattet. Wurde das Geschmacksmuster hingegen eingetragen, werden die Gebühren unter keinen Umständen erstattet.

5.2 Erstattung der Widerspruchsgebühr

Regel 17 Absatz 1, Regel 18 Absatz 5 und Regel 19 Absatz 1 GMDV

Gilt der Widerspruch als nicht erhoben (da die Widerspruchsschrift nach Ablauf der Frist von drei Monaten vorgelegt wurde) oder wurde die Widerspruchsgebühr nicht in voller Höhe oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet, muss das Amt die Gebühr samt Zuschlag erstatten.

5.3 Erstattung von Gebühren für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist

Beschluss Nr. ADM-11-98 des Präsidenten des Amtes zur Regularisierung bestimmter Gebührenerstattungen

Siehe Handbuch, Teil M, Internationale Marken, Abschnitt 3.12

5.4 Erstattung der Beschwerdegebühr

Die Bestimmungen bezüglich der Erstattung der Beschwerdegebühr sind in Regel 51 GMDV und Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 37 GGDV enthalten.

5.5 Erstattung der Verlängerungsgebühr

Regel 30 Absätze 6 und 7 GMDV

Gebühren, die vor Beginn der ersten Verlängerungsfrist von sechs Monaten entrichtet wurden, werden nicht berücksichtigt und werden erstattet.

Wurden die Verlängerungsgebühren zwar entrichtet, die Eintragung jedoch nicht verlängert (d. h. sofern die Gebühr erst nach Ablauf der zusätzlichen Frist entrichtet wurde oder die entrichtete Gebühr niedriger als die Grundgebühr und die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der Verlängerungsgebühr bzw. für die verspätete Einreichung des Verlängerungsantrags ist oder sofern andere Mängel nicht beseitigt wurden), so werden diese Gebühren erstattet.

Hat der Inhaber zum Zeitpunkt der Einreichung des Verlängerungsantrags das Amt angewiesen, ein laufendes Konto zu belasten und diese Anweisung zu einem späteren Zeitpunkt teilweise (in Bezug auf einige Klassen) oder insgesamt zurückzogen, wird die bereits abgebuchte Verlängerungsgebühr nicht erstattet.

Weitere Informationen sind in den Richtlinien, Teil E, Eintragungsverfahren, Abschnitt 4, Verlängerung enthalten.

5.6 Erstattung geringfügiger Beträge

Artikel 10 Absatz 1 GMGebV
Artikel 9 Absatz 1 GGGebV
Beschluss Nr. EX-03-6 des Präsidenten des Amtes vom 20. Januar 2003 zur Bestimmung des geringfügigen Betrags einer Gebühr oder eines Preises

Eine Gebühr wird erst als entrichtet betrachtet, wenn sie in voller Höhe bezahlt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird der bereits entrichtete Betrag nach Ablauf der für die Zahlung gesetzten Frist erstattet, da die Gebühr in diesem Fall gegenstandslos wurde.

Sofern es möglich ist, kann das Amt die Person jedoch auffordern, innerhalb der gesetzten Frist die Zahlung zu ergänzen.

Wird ein höherer Betrag, als die Gebühr oder der Preis beträgt, entrichtet, wird der überschüssige Betrag nicht erstattet, wenn er geringfügig ist und die betreffende Partei keinen ausdrücklichen Antrag auf Erstattung gestellt hat. Gemäß Beschluss Nr. EX-03-6 des Präsidenten des Amtes vom 20. Januar 2003 werden Beträge von bis zu 15 EUR als geringfügige Beträge betrachtet.

6 Kostenentscheidungen

Artikel 85 GMV Regel 94 GMDV

6.1 Kostenverteilung

Bei *Inter-partes*-Verfahren treffen die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer eine Entscheidung über die Kostenverteilung. Diese Kosten umfassen insbesondere die etwaigen Vertretungskosten und die entsprechenden Gebühren. Weitere Informationen bezüglich der Kostenverteilung in Widerspruchsverfahren sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen enthalten. Enthält eine Kostenentscheidung offensichtliche Fehler, können die Parteien – je nach den Umständen – eine Berichtigung (Regel 53 GMDV) oder einen Widerruf (Artikel 80 GMV) fordern.

6.2 Kostenfestsetzung

Die Entscheidung, in der die Höhe der Kosten festgesetzt wird, umfasst den Pauschalbetrag gemäß Regel 94 GMDV für Vertretungskosten und Gebühren (siehe oben), die der obsiegenden Partei entstanden sind, unabhängig davon, ob sie tatsächlich angefallen sind. Die Kostenfestsetzung kann in einem spezifischen Verfahren gemäß Artikel 85 Absatz 6 GMV überprüft werden.

6.3. Vollstreckung der Entscheidungen zur Kostenfestsetzung

Artikel 86 GMV

Das Amt ist für Vollstreckungsverfahren nicht zuständig. Diese müssen von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt werden.

6.3.1 Bedingungen

Die obsiegende Partei kann eine Entscheidung zur Kostenfestsetzung vollstrecken, sofern

- die Entscheidung eine Entscheidung, die Kosten zu ihren Gunsten festsetzt, enthält;
- die Entscheidung rechtskräftig geworden ist; die Partei kann die Rechtskraft der Entscheidung nachweisen, indem sie die entsprechenden Auszüge aus den Datenbanken des Amtes oder eine Bestätigung des Amtes einreicht;
- die nationale zuständige Behörde die Vollstreckungsklausel für die Entscheidung erteilt hat.

6.3.2 Nationale Behörde

Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Behörde für die Erteilung der Vollstreckungsklausel für Entscheidungen des Amtes über die Kostenfestsetzung. Der Mitgliedstaat teilt diese Behörde dem Amt und dem Gerichtshof mit (Artikel 86 Absatz 2 GMV) mit.

Das Amt veröffentlicht diese Benennungen im Amtsblatt des Amtes. Dies ist für Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Frankreich, die Niederlande, Österreich, Slowakei und das Vereinigte Königreich geschehen.

6.3.3 Verfahren

- a. Die betroffene Partei muss bei der zuständigen nationalen Behörde beantragen, dass die Vollstreckungsklausel für die Entscheidung erteilt wird. Derzeit hängen die Bedingungen für die Sprachen der Anträge, die Übersetzungen der relevanten Teile der Entscheidung, die Gebühren und den Vertretungsbedarf von der Verfahrenspraxis der Mitgliedstaaten ab und sind nicht harmonisiert, sondern werden von Fall zu Fall geprüft.

Die zuständige Behörde erteilt die Vollstreckungsklausel für die Entscheidung nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit der Entscheidung erstreckt. In Bezug auf falsche Kosten- oder Kostenfestsetzungsentscheidungen wird auf die Abschnitte 6.1 und 6.2 oben verwiesen.

- b. Sind die Formvorschriften erfüllt, kann die betroffene Partei die Zwangsvollstreckung betreiben. Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den geltenden Vorschriften des Zivilprozessrechts des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind die Rechtsprechungsorgane des betreffenden Mitgliedsstaates zuständig (Artikel 86 Absatz 4 GMV).

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 5

BERUFSMÄSSIGE VERTRETUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung – Grundsätze der Vertretung	4
2	Persönliche Befugnis zur Vertretung.....	4
2.1	Vertreterdatenbank.....	5
2.2	Berufsmäßige Vertretung durch Rechtsanwälte	6
2.2.1	Der Begriff „Rechtsanwalt“	6
2.2.2	Zulassung	6
2.2.3	Geschäftssitz	6
2.2.4	Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder Geschmacksmusterwesens.....	7
2.3	In die vom Amt geführten Listen zugelassene und eingetragene Vertreter	7
2.3.1	Vertretungsbefugnis nach nationalem Recht	8
2.3.2	Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz	9
2.3.3	Bescheinigung	10
2.3.4	Befreiungen	10
2.3.5	Verfahren zur Eintragung in die Liste	10
2.3.6	Änderung in der Liste der zugelassenen Vertreter.....	11
2.3.6.1	Löschung.....	11
2.3.6.2	Zeitweilige Aussetzung der Eintragung in die Liste	12
2.3.7	Wiedereintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter	12
2.4	Vertretung durch Angestellte	12
2.4.1	Angestellte, die für ihren Arbeitgeber handeln	13
2.4.2	Vertretung durch Angestellte einer juristischen Person mit wirtschaftlichen Verbindungen.....	13
2.5	Gesetzliche Vertretung	14
3	Bestellung eines berufsmäßigen Vertreters.....	15
3.1	Voraussetzungen, unter denen Vertretungszwang besteht	15
3.1.1	Sitz und Wohnsitz	15
3.1.2	Begriff „in der Gemeinschaft“.....	16
3.2	Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den Vertretungszwang	16
3.2.1	Während des Eintragungsverfahrens.....	16
3.2.2	Während des Widerspruchsverfahrens	17
3.2.3	Während des Löschungsverfahrens.....	17
3.3	Vertreterbestellung, wenn kein Vertretungszwang besteht.....	18
3.4	Vertreterbestellung.....	18
3.4.1	Ausdrückliche Bestellung	18
3.4.2	Implizite Bestellung.....	18
3.4.3	Zusammenschlüsse von Vertretern.....	19
3.4.4	ID-Nummern	20
4	Schriftverkehr mit Vertretern.....	20
5.	Vollmacht	21

5.1	Einzelvollmachten	22
5.2	Allgemeine Vollmachten	22
5.2.1	Registrierung Allgemeiner Vollmachten	22
5.3	Rechtsfolgen bei fehlender, durch das Amt ausdrücklich angeforderter Vollmacht	22
6	Niederlegung der Vertretung oder Widerruf der Vollmacht	23
6.1	Initiative des Vertretenen	23
6.2	Mandatsniederlegung durch den Vertreter.....	23
7	Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen oder des Vertreters.....	23
7.1	Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen.....	23
7.2	Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertreters.....	24

1 Einleitung – Grundsätze der Vertretung

Artikel 92 Absatz 1 und 2 und Artikel 93 Absatz 1 GMV

Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union haben, müssen in keinem Verfahren vor dem Amt vertreten sein.

Natürliche Personen, die keinen Wohnsitz in der Europäischen Union haben, oder juristische Personen, die weder Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union haben, müssen durch einen Vertreter mit Sitz in der Europäischen Union vertreten sein. Diese Pflicht gilt in allen Verfahren vor dem Amt mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung für eine GM.

Für Anträge auf Verlängerung von GM oder GGM oder für das Einreichen eines Antrags auf Akteneinsicht ist die Bestellung eines Vertreters nicht notwendig.

Im Prinzip brauchen Vertreter keine Vollmacht beim Amt einzureichen, es sei denn, das Amt fordert sie ausdrücklich an oder die andere Partei in *Inter-partes*-Verfahren bittet ausdrücklich darum. Angestellte, die im Namen von natürlichen oder juristischen Personen handeln, müssen jedoch eine unterzeichnete Vollmacht zu den Akten einreichen.

Wurde ein Vertreter bestellt, kommuniziert das Amt ausschließlich mit diesem Vertreter.

Weitere Informationen über spezifische Aspekte der berufsmäßigen Vertretung in Verfahren vor dem Amt in Bezug auf internationale Marken sind dem Handbuch, Teil M zu entnehmen.

Im ersten Teil der vorliegenden Richtlinien (Abschnitt 2) werden die verschiedenen Arten von Vertretern definiert.

Der zweite Teil der vorliegenden Richtlinien (Abschnitte 3 bis 6) beschäftigt sich mit der Bestellung von Vertretern, der verabsäumten Bestellung von Vertretern und der Bevollmächtigung von Vertretern.

2 Persönliche Befugnis zur Vertretung

Artikel 92 Absatz 3 und Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben a und b GMV, Artikel 77 Absatz 3 und Artikel 78 Absatz 1 Buchstaben a und b GGV

In allen Mitgliedstaaten gehört die Vertretung in Rechtsangelegenheiten zu den reglementierten Berufen und darf nur unter bestimmten Bedingungen ausgeübt werden. Bei Verfahren vor dem Amt werden die folgenden Vertreterkategorien unterschieden:

Rechtsanwälte (Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe a GMV, Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a GGV) sind berufsmäßige Vertreter, die in Abhängigkeit vom nationalen Recht immer zur Vertretung von Dritten vor nationalen Ämtern zugelassen sind (siehe Abschnitt 2.2).

Andere zugelassene Vertreter (Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe b GMV, Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV) müssen weitere Bedingungen erfüllen und in einer vom Amt für diesen Zweck geführten speziellen Liste aufgeführt sein (die „HABM-Liste der zugelassenen Vertreter“). Unter diesen sind zwei weitere Gruppen zu unterscheiden: Jene, die nur in Gemeinschaftsgeschmacksmusterverfahren die Vertretung übernehmen dürfen, und jene, die die Vertretung sowohl in Gemeinschaftsmarken- als auch in Gemeinschaftsgeschmacksmusterverfahren übernehmen dürfen (siehe Abschnitt 2.3).

Mehrere berufsmäßige bzw. zugelassene Vertreter können in sogenannten „**Zusammenschlüssen von Vertretern**“ organisiert sein (Regel 76 Absatz 9 GMDV) (siehe Abschnitt 3.4.3).

Berufsmäßige Vertreter sind von **Angestellten**, die als Vertreter für die Partei handeln (Artikel 92 Absatz 3, erste Alternative, GMV) (siehe Abschnitt 2.4.1), oder als Angestellte von **wirtschaftlich verbundenen** juristischen Personen (Artikel 92 Absatz 3, zweite Alternative, GMV) (siehe Abschnitt 2.4.2) und von **Vertretern von Gesetzes wegen** nach nationalem Recht (siehe Abschnitt 2.5) zu unterscheiden.

2.1 Vertreterdatenbank

Alle Personen, die sich als Vertreter oder Angestellte von einzelnen Verfahrensparteien vor dem Amt ausweisen und die in den Verordnungen festgelegten Anforderungen erfüllen, werden in die Vertreterdatenbank eingetragen und erhalten eine ID-Nummer. Die Datenbank hat eine doppelte Funktion: Sie kombiniert eine Datenbank, die alle relevanten Kontaktinformationen unter der jeweiligen ID-Nummer für jede Art von Vertreter enthält, mit den öffentlichen Informationen in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste.

Alle Vertreter, einschließlich Zusammenschlüsse von Vertretern, müssen gemäß Regel 1 GMDV angeben, zu welcher Vertreterkategorie sie gehören, sowie ihren Namen und ihre Adresse.

Ein Vertreter kann mehrere IDs haben. Beispielsweise können Vertreterzusammenschlüsse unterschiedliche IDs für unterschiedliche Sitze haben (nicht zu verwechseln mit unterschiedlichen Korrespondenzadressen, die unter einer einzigen ID aufgeführt werden können; siehe Teil E, Abschnitt 1). Einzelne Vertreter können eine ID als Angestelltenvertreter und eine andere ID als Rechtsanwalt in eigener Person haben.

Rechtsanwälte können in der Datenbank im Prinzip nicht als „beim HABM zugelassene Vertreter“ geführt werden, da sie keiner Zulassung durch das HABM bedürfen. Bitten von Rechtsanwälten um Eintragung in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter werden vom Amt daher fast unweigerlich abgelehnt. Die einzig geltende Ausnahme betrifft zugelassene Vertreter auf der Liste, die auch Rechtsanwälte sind, falls eine derartige Doppelzulassung nach nationalem Recht gestattet ist.

Die Datenbank der zugelassenen Vertreter steht online zur Verfügung. In der Datenbank werden Vertreter wie folgt kategorisiert: Zusammenschluss, Angestellter, Anwalt (Rechtsanwälte) und beim HABM zugelassener Vertreter. Die letzte Kategorie wird in zwei Unterkategorien unterteilt: Typ 1 besteht aus Geschmacksmustervertretern, die gemäß Artikel 78 GGV ausschließlich zur Vertretung in Geschmacksmusterangelegenheiten befugt sind, und Typ 2 aus zugelassenen

Vertretern für Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten gemäß Artikel 93 GMV.

2.2 Berufsmäßige Vertretung durch Rechtsanwälte

Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe a GMV

Rechtsanwälte sind berufsmäßige Vertreter, die automatisch und ohne weitere formelle Anerkennung Dritte vor dem Amt vertreten können, vorausgesetzt, sie erfüllen die folgenden drei Bedingungen:

- a) sie müssen in einem der Mitgliedstaaten zugelassen sein;
- b) sie müssen ihren Geschäftssitz in der Europäischen Union haben und
- c) sie müssen in diesem Staat zur Vertretung auf dem Gebiet des Markenwesens ausüben berechtigt sein.

2.2.1 Der Begriff „Rechtsanwalt“

In der Richtlinie 98/5/EG vom 16.02.1998, ABI. EG L 77 vom 14.03.1998, des Europäischen Parlaments und des Rates wird der Begriff „Anwalt“ (d. h. Rechtsanwalt) definiert. Die Berufsbezeichnungen gehen aus der Spalte „Terminologie für Rechtsanwalt“ in Anlage 1 hervor.

2.2.2 Zulassung

Das Erfordernis der Zulassung in einem der Mitgliedstaaten bedeutet, dass die betreffende Person gemäß den entsprechenden nationalen Regelungen eine Anwaltszulassung besitzen muss oder Mitglied dieses Berufsstands mit einer der in Anlage 1 genannten Berufsbezeichnungen sein muss. Das Amt wird dies nicht überprüfen, außer wenn ernsthafte Zweifel bestehen.

2.2.3 Geschäftssitz

Der Geschäftssitz muss sich in der Europäischen Union befinden (zum Begriff „Europäische Union“ s. unten unter Abschnitt 3.1.2). Der Geschäftssitz muss nicht notwendigerweise der einzige Geschäftssitz des Vertreters sein. Ferner kann sich der Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat als in demjenigen befinden, in dem der Rechtsanwalt zugelassen ist. Dagegen sind Rechtsanwälte, deren einziger Geschäftssitz sich außerhalb der Europäischen Union befindet, nicht befugt, vor dem Amt zu vertreten, auch wenn sie in einem Mitgliedstaat zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind.

Hat ein Zusammenschluss von Vertretern, wie eine Anwaltskanzlei oder -firma, mehrere Geschäftssitze, so darf er Vertretungshandlungen nur unter einem Geschäftssitz innerhalb der Europäischen Union vornehmen, und das Amt wird mit dem Rechtsanwalt nur unter einer Adresse innerhalb der Europäischen Union korrespondieren.

Es besteht kein Staatsangehörigkeitserfordernis. Der Rechtsanwalt darf die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates als die eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft besitzen.

2.2.4 Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder Geschmacksmusterwesens

Die Befugnis zur Ausübung der Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder Geschmacksmusterwesens in einem Staat muss die Befugnis umfassen, Mandanten vor dem betreffenden nationalen Patent- und Markenamt zu vertreten. Diese Voraussetzung gilt für alle Mitgliedstaaten.

In Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe a GMV erwähnte Rechtsanwälte, die die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllen, sind von Rechts wegen automatisch zur Vertretung ihrer Mandanten vor dem Amt befugt. Das bedeutet im Grunde genommen, dass Rechtsanwälte, die in Marken- und/oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Mitgliedstaates, in dem sie zur Berufsausübung berechtigt sind, handlungsbefugt sind, auch vor dem HABM handlungsbefugt sind. Rechtsanwälte werden nicht in der Liste der zugelassenen Vertreter, auf die sich Artikel 93 Absatz 2 GMV bezieht, eingetragen, weil sich die Befugnis und die besondere berufliche Befähigung, die in diesen Bestimmungen erwähnt werden, auf Personen in Kategorien von berufsmäßigen Vertretern beziehen, die auf gewerbliche Rechtsschutz- oder Markenangelegenheiten spezialisiert sind, während Rechtsanwälte definitionsgemäß zur Vertretung in allen Rechtsangelegenheiten befugt sind.

Wenn ein Rechtsanwalt, dem bereits eine Identifikationsnummer als Anwalt zugeteilt wurde, die Eintragung auf der Liste beantragt, wird die Nummer zwar beibehalten, aber der Status wird von „RECHTSANWALT“ zu „beim HABM zugelassener Vertreter“ geändert. Als einzige Ausnahme gilt, wenn ein zugelassener Vertreter aus der Liste auch ein Rechtsanwalt ist und nach nationalem Recht in beiden Kontexten handlungsbefugt ist.

Aus **Anlage 1** geht eine ausführliche Erläuterung der landesspezifischen Regelungen hervor.

2.3 In die vom Amt geführten Listen zugelassene und eingetragene Vertreter

Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 93 Absatz 2 GMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV

Die zweite Gruppe von Personen, die befugt sind, Dritte berufsmäßig vor dem Amt zu vertreten, sind diejenigen Personen, die in eine der beiden vom Amt geführten Listen zugelassener Vertreter, die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter und die Geschmacksmusterliste, eingetragen sind.

Durch die Eintragung in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste sind die zugelassenen Vertreter dieser Kategorie zur Vertretung von Dritten vor dem Amt befugt. Ein in der HABM-Liste der zugelassenen

Vertreter, die in Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe b GMV erwähnt wird, eingetragener Vertreter ist gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV automatisch zur Vertretung von Dritten in Geschmacksmusterangelegenheiten befugt und wird nicht in der speziellen Liste der zugelassenen Vertreter in Geschmacksmusterangelegenheiten („die Geschmacksmusterliste“) eingetragen.

Wenn jemand aus der gemäß Artikel 93 GMV geführten Liste die Eintragung in der Geschmacksmusterliste beantragt, die für zugelassene Vertreter, die ausschließlich in Gemeinschaftsgeschmacksmusterangelegenheiten handlungsbefugt sind, gemäß Artikel 78 Absatz 4 GGV geführt wird, wird der Antrag abgelehnt.

Die Geschmacksmusterliste ist nur für zugelassene Vertreter bestimmt, die in Geschmacksmusterangelegenheiten, aber nicht in Markenangelegenheiten zur Vertretung von Mandanten vor dem Amt befugt sind.

Aus **Anlage 2** geht eine ausführliche Erläuterung der landesspezifischen Regelungen hervor.

Die Eintragung in die Listen erfolgt auf individuellen Antrag, der vom Antragsteller auf dem zu diesem Zweck vom Amt unter folgender Adresse zur Verfügung gestellten Formblatt zu stellen und zu unterzeichnen ist: http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_de.pdf

Zur Eintragung in die Liste müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

- a) der Vertreter muss die Staatsangehörigkeit eines der Mitgliedstaaten besitzen;
- b) sie müssen ihren Geschäftssitz in der Gemeinschaft haben und
- c) sie müssen nach nationalem Recht befugt sein, Dritte auf dem Gebiet des Markenwesens vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu vertreten. Dazu müssen sie eine entsprechende Bescheinigung von der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats vorlegen.

2.3.1 Vertretungsbefugnis nach nationalem Recht

Die Voraussetzungen für die Eintragung in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter und die Geschmacksmusterliste richten sich nach der Rechtslage in dem betreffenden Mitgliedstaat.

Artikel 93 Absatz 2 Buchstabe c GMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV

In einer Reihe von Mitgliedstaaten hängt die Befugnis zur Vertretung vor dem nationalen Amt auf dem Gebiet des Markenwesens von dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung ab (Artikel 93 Absatz 2 Buchstabe c, erste Alternative, GMV). Zur befugten Vertretungsausübung muss der Betreffende also die erforderliche berufliche Befähigung besitzen. In anderen Mitgliedstaaten besteht kein solches Erfordernis einer besonderen Befähigung, das heißt, die Vertretung in Markenangelegenheiten steht jedermann offen. In diesem Fall muss der Antragsteller die Vertretung Dritter in Marken- oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor dem betreffenden Amt mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben (Artikel 93 Absatz 2 Buchstabe c, zweite Alternative, GMV). Einen Unterfall dieser Kategorie von

Mitgliedstaaten bilden diejenigen Mitgliedstaaten, die ein System der amtlichen Feststellung der beruflichen Befähigung zur Vertretung vor dem betreffenden nationalen Amt haben, obwohl eine solche amtliche Feststellung keine Voraussetzung für die berufsmäßige Ausübung der Vertretung darstellt. In diesem Fall unterliegt derjenige, für den eine solche Feststellung getroffen worden ist, nicht dem Erfordernis der mindestens fünfjährigen regelmäßigen Ausübung der Vertretung.

Erste Alternative – Besondere berufliche Befähigung

Wenn in dem betreffenden Mitgliedstaaten die Befugnis zur Vertretung von dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung abhängt, müssen diejenigen, die die Eintragung in die Liste beantragen, diese besondere berufliche Befähigung erlangt haben.

Diese besondere berufliche Befähigung (oft mittels einer Prüfung) ist in folgenden Ländern erforderlich: Bulgarien, Deutschland, Estland, Frankreich, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich.

Wenn der Antragsteller jedoch bestätigt, dass er für zwei verschiedene Zusammenschlüsse oder von zwei verschiedenen Adressen aus arbeitet, können ihm möglicherweise zwei unterschiedliche Nummern zugeteilt werden: eine als Anwalt und eine als beim HABM zugelassener Vertreter (außer für Belgien und Frankreich, wo dies nicht kompatibel ist).

Zweite Alternative – Fünfjährige Erfahrung

Wenn in dem betreffenden Mitgliedstaaten die Befugnis zur Vertretung nicht von einer besonderen beruflichen Befähigung abhängt, müssen diejenigen, die die Eintragung in die Liste beantragen, die Vertretung vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben.

Der Präsident kann Befreiung von dieser Anforderung erteilen (siehe Abschnitt 2.3.4).

Dies gilt für Benelux, Dänemark, Malta, Finnland und Schweden.

Dritte Alternative – Anerkennung durch einen Mitgliedstaat

Für Personen, deren berufliche Befähigung zur Vertretung von natürlichen oder juristischen Personen in Marken- und/oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz in einem der Mitgliedstaaten gemäß den in diesem Staat festgelegten Bestimmungen offiziell anerkannt ist, gilt die Bedingung der mindestens fünfjährigen Vertretungsausübung nicht.

Diese Alternative fand in seltenen Fällen in Luxemburg und den Niederlanden Anwendung.

2.3.2 Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz

Artikel 93 Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 93 Absatz 4 GMV
--

Um in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden zu können, muss der berufsmäßige Vertreter Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats sein und seinen

Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in der Europäischen Union haben. Die Vertretungsbefugnis in einem anderen Mitgliedstaat und die dort erworbene berufliche Erfahrung kann nur im Rahmen des Artikels 93 Absatz 4 GMV Berücksichtigung finden. Der Präsident kann Befreiung von dieser Anforderung erteilen (siehe Abschnitt 2.3.4).

2.3.3 Bescheinigung

Artikel 93 Absatz 3 GMV

Die Erfüllung der oben genannten, in Artikel 93 Absatz 2 GMV niedergelegten Voraussetzungen muss in einer von dem betreffenden nationalen Amt ausgestellten Bescheinigung bestätigt sein. Einige nationale Ämter erteilen Einzelbescheinigungen, während andere dem Amt Sammelbescheinigungen übermitteln. Sie übersenden in regelmäßigen Abständen aktualisierte Listen zugelassener Vertreter, die zur Vertretung von Mandanten vor ihrem Amt befugt sind (siehe Mitteilung Nr. 1/95 des Präsidenten des Amtes vom 18.09.1995; ABI. HABM 1995, 16). Anderenfalls hat der Antragsteller seinem Antrag eine Einzelbescheinigung beizufügen (siehe http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_de.pdf).

2.3.4 Befreiungen

Artikel 93 Absatz 4 GMV

Der Präsident des Amtes kann in besonders gelagerten Fällen Befreiung erteilen vom Erfordernis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates sowie vom Erfordernis einer mindestens fünfjährigen regelmäßigen Vertretung in Markenangelegenheiten, wenn der zugelassene Vertreter nachweist, dass er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat. Hierbei steht ihm Ermessen zu.

Sämtliche dem Präsidenten des Amtes bisher unterbreiteten Fälle haben ihm erlaubt, Befreiung vom Erfordernis der Staatsangehörigkeit zu erteilen. Befreiungen vom Erfordernis einer Erfahrung von mindestens fünf Jahren sind auf Fälle beschränkt, in denen die auf andere Weise erworbene Befähigung zur Vertretung in Markensachen bereits für den gleichwertigen Zeitraum gültig ist.

Dies ist etwa der Fall, wenn der berufsmäßige Vertreter vor seiner Tätigkeit als Vertreter auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes für Markenangelegenheiten innerhalb einer Firma verantwortlich war, ohne persönlich vor der betreffenden nationalen Behörde tätig geworden zu sein. Die Berufserfahrung muss in einem Mitgliedstaat erworben worden sein.

2.3.5 Verfahren zur Eintragung in die Liste

Artikel 93 Absatz 3 und Artikel 88 GMV

Die Eintragung in die Liste erfolgt durch Zustellung einer stattgebenden Entscheidung, in der dem zugelassenen Vertreter die ihm zugeteilte ID-Nummer mitgeteilt wird. Die Eintragungen in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder in die Geschmacksmusterliste werden im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Ist eine der Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste nicht erfüllt, so wird, nachdem dem Antragsteller Gelegenheit gegeben worden ist, eine diesbezügliche Erwiderung auf die Mangelmitteilung des Amtes zu übermitteln, eine ablehnende Entscheidung getroffen, es sei denn, der Antragsteller behebt den Mangel. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

Zugelassene Vertreter können gebührenfrei eine weitere Ausfertigung der Entscheidung erhalten. Die Akten zu den Verfahren über die Eintragung in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder die Geschmacksmusterliste unterliegen nicht der Akteneinsicht.

2.3.6 Änderung in der Liste der zugelassenen Vertreter

2.3.6.1 Löschung

Erste Alternative, auf eigenen Antrag

Regel 78 Absatz 1 und Regel 6 GMDV

Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste wird auf Antrag dieses Vertreters gelöscht.

Die Löschung wird in den vom Amt geführten Akten vermerkt. Der Lösungsbescheid geht dem Vertreter zu und die Löschung wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Zweite Alternative, automatische Löschung von der Liste der zugelassenen Vertreter

Regel 78 Absätze 2 und 5 GMDV, Artikel 64 Absatz 2 GGV

Die Eintragung eines zugelassenen Vertreters in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste wird automatisch gelöscht

- a) im Fall des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des zugelassenen Vertreters;
- b) wenn der zugelassene Vertreter nicht mehr die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzt; der Präsident des Amtes kann jedoch immer noch eine Befreiung gemäß Artikel 93 Absatz 4 Buchstabe b GMV erteilen;
- c) wenn der zugelassene Vertreter seinen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz nicht mehr in der EU hat oder
- d) wenn der zugelassene Vertreter nicht mehr die Befugnis besitzt, Dritte vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates zu vertreten.

Wenn bei zugelassenen Vertretern ein Wechsel von Geschmacksmustervertreter zu Markenvertreter stattfindet, werden sie aus der speziellen Geschmacksmusterliste gelöscht und in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.

Das Amt kann über solche Umstände in verschiedener Weise unterrichtet werden. Im Zweifel holt das Amt vor der Löschung aus der Liste Auskünfte bei dem betreffenden nationalen Amt ein. Es hört ferner den zugelassenen Vertreter, insbesondere wenn die Möglichkeit besteht, dass der Vertreter weiterhin auf einer anderen rechtlichen oder tatsächlichen Grundlage befugt ist, in der Liste eingetragen zu sein.

Die Löschung wird in den vom Amt geführten Akten vermerkt. Der Lösungsbescheid geht dem Vertreter zu und die Löschung wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

2.3.6.2 Zeitweilige Aussetzung der Eintragung in die Liste

Regel 78 Absätze 3 und 5 GMDV

Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder Geschmacksmusterliste wird von Amts wegen zeitweilig ausgesetzt, wenn dessen Befugnis, natürliche und juristische Personen vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates zu vertreten, zeitweilig ausgesetzt worden ist.

Die nationalen Ämter teilen dem Amt unverzüglich alle relevanten Tatsachen mit, soweit sie ihnen bekannt sind. Bevor das Amt eine - beschwerdefähige - Entscheidung zur zeitweiligen Aussetzung der Eintragung trifft, teilt es dies dem Vertreter mit und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

2.3.7 Wiedereintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter

Regel 78 Absatz 4 GMDV

Eine Person, deren Eintragung gelöscht oder zeitweilig ausgesetzt worden ist, wird auf Antrag in die Liste der zugelassenen Vertreter wieder eingetragen, wenn die Voraussetzungen für die Löschung oder die zeitweilige Aussetzung nicht mehr gegeben sind.

Hierzu ist ein neuer Antrag einzureichen, für den das normale Verfahren für die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter (siehe Abschnitt 2.2, oben) gilt.

2.4 Vertretung durch Angestellte

Artikel 92 Absatz 3 GMV

Natürliche und juristische Personen mit Sitz, Wohnsitz oder tatsächlicher und nicht nur zum Schein bestehender gewerblicher oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft können vor dem Amt durch eine bei ihnen angestellte natürliche Person („Angestellter“) handeln.

Angestellte solcher juristischen Personen können auch für andere juristische Personen handeln, die wirtschaftliche Verbindungen (siehe Abschnitt 2.4.2 unten) mit der erstgenannten juristischen Person haben, auch wenn diese anderen juristischen Personen weder Sitz noch Wohnsitz noch tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der EU haben. Wird eine nicht in der Gemeinschaft ansässige juristische Person auf diese Weise vertreten, so ist sie nicht verpflichtet, einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 GMV zu bestellen; dies ist eine Ausnahme zu der Regel, dass außerhalb der EU ansässige Verfahrensbeteiligte verpflichtet sind, einen berufsmäßigen Vertreter zu bestellen.

Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h GMDV

Der Angestellte, der die Anmeldung oder den Antrag unterzeichnet, muss in den vom Amt gemäß Regel 83 Absatz 1 DV zur Verfügung gestellten Formblättern seinen Namen angeben und die für Angestellte und Vollmachten vorgesehenen Kästchen ankreuzen. Dagegen braucht er nicht das für berufsmäßige Vertreter auf Seite 1 des Formblattes vorbehaltene Feld und auch nicht das Blatt mit Angaben zu berufsmäßigen Vertretern ausfüllen.

Regel 12 Buchstabe b und Regel 84 Absatz 2 Buchstabe e GMDV

Name(n) des/der Angestellten werden in die Datenbank eingetragen und unter „Vertreter“ im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht.

2.4.1 Angestellte, die für ihren Arbeitgeber handeln

Artikel 92 Absatz 3 GMV, Regel 76 Absatz 2 GMDV

Handeln Angestellte für ihren Arbeitgeber, so handelt es sich nicht um einen Fall berufsmäßiger Vertretung gemäß Artikel 93 Absatz 1 GMV. Als solche gilt Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d für die Entscheidung über die Kostenverteilung und Kostenfestsetzung in *Inter-partes*-Verfahren nicht.

Die natürliche oder juristische Person, die Beteiligte an den Verfahren vor dem Amt ist, kann durch ihre Angestellten handeln mit der alleinigen Maßgabe, dass der Angestellte eine Vollmacht einreichen muss. Andere Anforderungen wie beispielsweise, dass der Angestellte zur Vertretung Dritter vor nationalen Behörden befugt ist, müssen nicht erfüllt werden.

Das Amt wird normalerweise keine Nachforschungen darüber anstellen, ob tatsächlich ein Anstellungsverhältnis beim Verfahrensbeteiligten vorliegt. Das Amt behält sich jedoch vor, dies zu tun, wenn Gründe bestehen, an einem Angestelltenverhältnis zu zweifeln, etwa wenn unterschiedliche Anschriften angegeben werden oder wenn dieselbe Person als Angestellter verschiedener juristischer Personen benannt wird.

2.4.2 Vertretung durch Angestellte einer juristischen Person mit wirtschaftlichen Verbindungen

Artikel 92 Absatz 3 GMV

Angestellte juristischer Personen können die Vertretung anderer juristischer Personen wahrnehmen, vorausgesetzt, dass die beiden juristischen Personen untereinander wirtschaftliche Verbindungen haben. Wirtschaftliche Verbindungen in diesem Sinne bestehen, wenn eine wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen den beiden juristischen Personen besteht, entweder in dem Sinne, dass der Verfahrensbeteiligte vor dem Amt von dem Arbeitgeber des Angestellten wirtschaftlich abhängig ist oder umgekehrt. Eine solche wirtschaftliche Abhängigkeit besteht

- entweder, wenn die beiden juristischen Personen Mitglieder desselben Konzerns sind, oder wenn
- Beherrschungsmechanismen (Kontrolle des Managements) bestehen.

Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25.06.1980 (ABl. EG L 195, S. 35) über die Transparenz bei finanziellen Beziehungen zwischen Mitgliedstaaten und öffentlichen Unternehmen und Artikel 10 der Verordnung Nr. 240/96 der Kommission vom 31.01.1996 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Technologietransfervereinbarungen (ABl. EG L 31, S. 2) hat ein Unternehmen wirtschaftliche Verbindungen mit einem anderen Unternehmen,

- wenn es mehr als die Hälfte des Kapitals des anderen Unternehmens hält, oder
- wenn es mehr als die Hälfte der Stimmrechte des anderen Unternehmens hält, oder
- wenn es mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrates bestimmen kann, oder
- wenn es das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen.

Im Einklang mit der Rechtsprechung zu Artikel 106 des AEUV bestehen außerdem wirtschaftliche Verbindungen, wenn beide Unternehmen eine wirtschaftliche Einheit bilden, bei der die untergeordnete Einheit keine wirkliche Autonomie bei der Bestimmung ihrer Marktstrategie besitzt.

Dagegen reicht zur Begründung wirtschaftlicher Verbindungen nicht aus:

- die Verbindung aufgrund eines Markenlizenzvertrags,
- eine vertragliche Beziehung zwischen zwei Unternehmen mit dem Ziel gegenseitiger Vertretung oder rechtlicher Unterstützung,
- eine reine Lieferanten-Kunden-Beziehung, z. B. auf der Grundlage eines ausschließlichen Vertriebsvertrags oder Franchisevertrags.

Beruft sich ein Angestelltenvertreter auf wirtschaftliche Verbindungen, so hat er den betreffenden Abschnitt in dem amtlichen Formblatt anzukreuzen und seinen eigenen Namen sowie Name und Anschrift seines Arbeitgebers anzugeben. Es wird empfohlen, dass die Art der wirtschaftlichen Verbindungen angegeben wird, wenn dies aus den eingereichten Dokumenten nicht ersichtlich ist. Das Amt wird normalerweise keine Nachforschungen hierzu anstellen, außer wenn es Anlass hat, an dem Bestehen wirtschaftlicher Verbindungen zu zweifeln. In diesem Fall wird das Amt weitere Erläuterungen und, falls notwendig, urkundliche Nachweise anfordern.

2.5 Gesetzliche Vertretung

Gesetzliche Vertretung bezieht sich auf die Vertretung von natürlichen oder juristischen Personen durch andere Personen in Übereinstimmung mit nationalem Recht.

Beispielsweise ist der Präsident eines Unternehmens der gesetzliche Vertreter dieses Unternehmens.

Juristische Personen können nur durch natürliche Personen handeln. Handelt es sich bei dieser natürlichen Person nicht lediglich um einen Angestellten, sondern um eine Person, die nach dem für die juristische Person geltenden Recht von Gesetzes wegen befugt ist, die juristische Person in allen Rechtsangelegenheiten nach außen zu vertreten, so ist es nicht erforderlich, diese Person als „Angestellten“ zu bezeichnen, und es braucht keine auf sie lautende schriftliche Vollmacht eingereicht werden. In solchen Fällen reicht es aus, unter der/den Unterschrift/en neben dem/den Namen der zeichnenden Person/en ihre Stellung innerhalb der Gesellschaft anzugeben, z. B. „Vorstandsvorsitzender“, „Chief Executive Officer“, „Geschäftsführer“ oder „Prokurist“.

Es handelt sich außerdem nicht um eine Vertretung im Sinne der GMV, wenn gemäß dem anwendbaren nationalen Recht eine natürliche oder juristische Person in bestimmten Umständen durch einen Vertreter von Gesetzes wegen handelt, z. B. wenn Minderjährige von ihren Eltern oder einem Vormund vertreten werden oder wenn eine Gesellschaft von einem Konkursverwalter vertreten wird. In diesen Fällen hat die Person, die tatsächlich zeichnet, ihre Zeichnungsbefugnis darzulegen, ist jedoch nicht verpflichtet, eine Vollmacht einzureichen.

Es ist jedoch zu beachten, dass eine sich von außerhalb der Europäischen Union an das HABM wendende juristische Person von einem zugelassenen Vertreter innerhalb der Europäischen Union vertreten werden muss. Diese Pflicht gilt in allen Verfahren vor dem Amt mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung für eine GM.

3 Bestellung eines berufsmäßigen Vertreters

3.1 Voraussetzungen, unter denen Vertretungszwang besteht

Vorbehaltlich der oben unter Abschnitt 2.4.2 genannten Ausnahme sind Beteiligte an Verfahren vor dem Amt, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in EU haben, verpflichtet, einen berufsmäßigen Vertreter zu bestellen. Diese Pflicht gilt in allen Verfahren vor dem Amt mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung für eine GM.

Dasselbe gilt für Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist. Weitere diesbezügliche Informationen sind dem Handbuch, Teil M, Internationale Marken zu entnehmen.

3.1.1 Sitz und Wohnsitz

Es wird beim Vertretungszwang auf den Sitz oder Wohnsitz und den Ort der Niederlassung abgestellt, nicht auf die Staatsangehörigkeit. So besteht z. B. für einen französischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Japan Vertretungszwang, jedoch nicht für einen australischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Belgien. Das Amt prüft diese Voraussetzungen im Hinblick auf die angegebene Anschrift. Gibt der Verfahrensbeteiligte eine Anschrift außerhalb der EU an, beruft sich jedoch auf einen Sitz oder eine Niederlassung innerhalb der EU, so hat er die entsprechenden Angaben und Erläuterungen vorzulegen, und der weitere Schriftverkehr mit diesem Beteiligten erfolgt unter seiner Anschrift in der EU. Das Erfordernis eines Sitzes oder einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder

Handelsniederlassung ist nicht erfüllt, wenn der Verfahrensbeteiligte lediglich ein Postfach oder eine Zustellanschrift in der EU hat oder wenn der Anmelder die Anschrift eines Bevollmächtigten mit Geschäftssitz in der EU angibt. Ein Tochterunternehmen ist aufgrund der Tatsache, dass es eine eigene Rechtspersönlichkeit hat, keine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung. Gibt der Verfahrensbeteiligte eine Anschrift in der EU als seine eigene Anschrift an, so wird das Amt keine weiteren Nachforschungen anstellen, es sei denn, dass besondere Umstände Anlass zu Zweifeln geben.

Der Sitz juristischer Personen bestimmt sich gemäß Artikel 65 des AEUV. Der tatsächliche Sitz oder Hauptgeschäftssitz muss in der EU sein. Es reicht nicht aus, dass das auf die Gesellschaft anwendbare Recht das Recht eines Mitgliedstaats ist.

3.1.2 Begriff „in der Gemeinschaft“

Artikel 92 Absatz 2 GMV

Für die Anwendung von Artikel 92 Absatz 2 GMV ist auf das Territorium der Europäischen Union abzustellen, was sich auf alle Mitgliedstaaten bezieht, auf die der AEUV nach Artikel 355 anwendbar ist. Es ist zu beachten, dass gilt, dass Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht zu der EU gehören (d. h. die EFTA-Mitgliedstaaten), diese Anforderung nicht erfüllen.

3.2 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den Vertretungszwang

Artikel 93 Absatz 1 GMV

Hat ein Beteiligter an Verfahren vor dem Amt (Anmelder, Inhaber, Widersprechender, Antragsteller im Lösungsverfahren), auf den Abschnitt 3.1 zutrifft, in der Anmeldung oder seinem Antrag keinen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 GMV bestellt oder wird das Vertretungserfordernis zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erfüllt (z. B. wenn der Vertreter sein Mandat niederlegt), so ergeben sich je nach dem betreffenden Verfahren unterschiedliche rechtliche Folgen.

3.2.1 Während des Eintragungsverfahrens

Artikel 92 Absatz 2 GMV, Regel 9 Absatz 3 GMDV

Hat der Gemeinschaftsmarkenmelder, wenn Vertretungszwang besteht, im Anmeldeformblatt keinen berufsmäßigen Vertreter bestellt, so fordert der Prüfer in einem frühen Verfahrensstadium und im Rahmen der Formalprüfung gemäß Regel 9 Absatz 3 GMDV den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen Vertreter zu bestellen. Kommt der Anmelder dieser Mitteilung nicht nach, so wird die Gemeinschaftsmarkenmeldung zurückgewiesen.

Ebenso wird verfahren, wenn die Bestellung eines Vertreters später während des Eintragungsverfahrens, bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Eintragung, nicht mehr existiert; dies gilt auch innerhalb des Zeitraums zwischen der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung und der Eintragung der Gemeinschaftsmarke.

Wird während des Eintragungsverfahrens namens des Gemeinschaftsmarkenanmelders ein besonderer Antrag (Nebenverfahren) eingereicht, z. B. ein Antrag auf Akteneinsicht, auf Eintragung einer Lizenz oder auf Gewährung der Wiedereinsetzung, so braucht die Bestellung eines Vertreters nicht wiederholt zu werden. Das Amt wird in diesen Fällen den Schriftwechsel mit dem ordnungsgemäß bestellten Vertreter führen.

3.2.2 Während des Widerspruchsverfahrens

Was den Gemeinschaftsmarkenanmelder betrifft, so gelten die vorstehenden Abschnitte. Das Verfahren zur Beseitigung etwaiger Mängel bei der Vertretung wird außerhalb des Widerspruchsverfahrens geführt, das durch die Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung endet, wenn der Anmelder dem Bescheid nicht Folge leistet.

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii und 17 Absatz 4 GMDV

Was den Widersprechenden betrifft, so ist jeder Mangel in Bezug auf die Vertretung ein Grund für die Unzulässigkeit des Widerspruchs. Enthält die Widerspruchsschrift nicht die Bestellung eines Vertreters, so fordert die Widerspruchsabteilung den Widersprechenden gemäß Artikel 93 Absatz 1 GMV auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen Vertreter zu bestellen. Der Widerspruch wird sodann als unzulässig zurückgewiesen, es sei denn, dass dieses Erfordernis innerhalb der gesetzten Frist erfüllt wird (siehe Abschnitt 2.4.2.6 der Richtlinien, Teil B, Sektion 1).

Wenn ein Vertreter sein Mandat niederlegt, wird das Verfahren mit dem Widersprechenden selbst fortgeführt, wenn er aus der EU ist. Die andere Partei wird von der Mandatsniederlegung des Vertreters unterrichtet. Wenn die Partei, deren Vertreter sein Mandat niedergelegt hat, nicht aus der EU ist, ergeht ein Schreiben an die betreffende Partei, in dem diese davon in Kenntnis gesetzt wird, dass gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV Parteien, die weder Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft haben, gemäß Artikel 93 Absatz 1 GMV in allen Verfahren vor dem Amt, mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung, vertreten werden müssen und dass ein neuer Vertreter bestellt werden muss.

Geschieht dies nicht, wird der Widerspruch als unzulässig abgewiesen.

Wenn sich der Vertreter während eines Widerspruchsverfahrens ändert, setzt das Amt die andere Partei von dieser Änderung in Kenntnis, indem es ihr eine Abschrift des Schreibens und der Vollmacht (falls vorgelegt) übermittelt.

3.2.3 Während des Lösungsverfahrens

Regel 37 Buchstabe c Ziffer ii und Regel 39 Absatz 3 GMDV

Im Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls einer Gemeinschaftsmarke gilt für den Antragsteller das in Bezug auf den Widerspruch Gesagte entsprechend.

Ist der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nicht länger vertreten, so fordert ihn der Prüfer auf, einen Vertreter zu bestellen. Wird dem nicht entsprochen, so bleiben alle

Eingaben und Verfahrenserklärungen des Inhabers der Gemeinschaftsmarke unberücksichtigt, und es wird über den Antrag anhand der dem Amt vorliegenden Beweismittel entschieden. Die Gemeinschaftsmarke wird jedoch nicht einfach gelöscht, nur weil der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach der Eintragung nicht mehr vertreten ist.

3.3 Vertreterbestellung, wenn kein Vertretungszwang besteht

Ist der Beteiligte an den Verfahren vor dem Amt nicht verpflichtet, vertreten zu sein, so kann er gleichwohl jederzeit einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 92 oder 93 GMV bestellen. Macht er hiervon Gebrauch, so gilt das unter Abschnitt 3.4 Gesagte, und es gelten ferner die Erfordernisse hinsichtlich einer Vollmacht (siehe Abschnitt 5 unten).

Wurde ein Vertreter bestellt, so korrespondiert das Amt ausschließlich mit diesem Vertreter (siehe unter Abschnitt 4 unten).

3.4 Vertreterbestellung

3.4.1 Ausdrückliche Bestellung

Üblicherweise wird der Vertreter auf dem amtlichen Formblatt des Amtes bestellt, das das betreffende Verfahren einleitet, z. B. dem Anmeldeformblatt oder dem Widerspruchsformblatt. Es kann mehr als ein (höchstens zwei) Vertreter bestellt werden, indem das betreffende Kästchen „mehrere Vertreter“ angekreuzt wird und die erforderlichen Angaben für jeden zusätzlichen Vertreter gemacht werden.

Der Vertreter kann auch in einer späteren Mitteilung bestellt werden, die von dem Verfahrensbeteiligten oder dem Vertreter (Anzeige der Vertretungsübernahme) unterzeichnet sein kann. Die Bestellung muss eindeutig sein.

Wird einer Mitteilung, die im Rahmen eines bestimmten Verfahrens (z. B. Eintragungs- oder Widerspruchsverfahren) übersandt wird, eine vom Verfahrensbeteiligten unterzeichnete Vollmacht beigefügt, so liegt darin implizit die Bestellung des Vertreters. Dies gilt auch, wenn auf diese Weise eine Allgemeine Vollmacht eingereicht wird. Informationen über Allgemeine Vollmachten gehen aus Abschnitt 5.2 unten hervor.

Wird dagegen eine Allgemeine Vollmacht ohne Bezug auf ein bestimmtes Verfahren eingereicht, so bedeutet dies noch nicht automatisch die Bestellung des Bevollmächtigten als Vertreter für alle bestehenden oder zukünftigen Verfahren betreffend Gemeinschaftsmarken, da die Registrierung von Allgemeinen Vollmachten von einem bestimmten Verfahren vor dem Amt unabhängig ist. Damit der in der Allgemeinen Vollmacht Bevollmächtigte als Vertreter eingetragen wird, muss der bevollmächtigte Vertreter oder der Verfahrensbeteiligte hierzu dem Amt zusätzlich die Aktenzeichen derjenigen Verfahren mitteilen, für die die Vertreterbestellung wirksam werden soll.

3.4.2 Implizite Bestellung

Vorbringen, Anträge usw., die im Namen der Parteien von einem Vertreter (im Weiteren der „neue“ Vertreter) eingereicht werden, der nicht mit dem aus unserem

Register hervorgehenden Vertreter (im Weiteren der „alte“ Vertreter) übereinstimmt, werden zunächst angenommen.

Das Amt setzt sich dann schriftlich mit dem „neuen“ Vertreter in Verbindung und bittet ihn, seine Bestellung innerhalb eines Monats zu bestätigen. Das Schreiben des Amtes enthält eine Warnung, nach der das Amt davon ausgehen wird, dass keine Bestellung zum Vertreter vorliegt, wenn der Vertreter keine fristgerechte Erwiderung schickt.

Wenn der „neue“ Vertreter seine Bestellung bestätigt, wird das Vorbringen berücksichtigt und das Amt richtet jeden weiteren Schriftverkehr an den „neuen“ Vertreter.

Wenn der „neue“ Vertreter innerhalb eines Monats keine Erwiderung einsendet oder wenn er bestätigt, dass er nicht der „neue“ Vertreter ist, wird das Verfahren mit dem „alten“ Vertreter fortgesetzt. Das Vorbringen und die Replik vom „neuen“ Vertreter werden an den „alten“ Vertreter zur Information weitergeleitet.

Besonders wenn das Vorbringen zum Abschluss des Verfahrens führt (Rücknahme/Einschränkungen), muss der „neue“ Vertreter seine Bestellung zum Vertreter bestätigen, so dass der Abschluss des Verfahrens oder die Einschränkung angenommen werden kann. Auf jeden Fall wird das Verfahren nicht ausgesetzt.

3.4.3 Zusammenschlüsse von Vertretern

Regel 76 Absatz 9 GMDV

Ein Zusammenschluss von Vertretern (wie etwa eine Firma oder Partnerschaft von Rechtsanwälten oder zugelassenen Vertretern oder beiden) kann als Vertreter bestellt werden, statt dass die einzelnen Vertreter, die in dem Zusammenschluss tätig sind, als mehrere Vertreter bestellt werden.

In diesem Fall sind die betreffenden Angaben zu machen, und es braucht nur die Bezeichnung des Zusammenschlusses der Vertreter angegeben zu werden und nicht zusätzlich die Namen der einzelnen Vertreter, die in dem Zusammenschluss tätig sind. Erfahrungsgemäß werden vielfach widersprüchliche Angaben gemacht. In solchen Fällen wird das Amt, soweit möglich, die Angabe als Bestellung und Bevollmächtigung des Zusammenschlusses von Vertretern interpretieren, jedoch falls erforderlich dem Vertreter für zukünftige Fälle Hinweise geben.

Die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern erstreckt sich automatisch auf alle berufsmäßigen Vertreter, die im Anschluss an die ursprüngliche Vertreterbestellung in den Zusammenschluss eintreten. Umgekehrt endet die Bevollmächtigung automatisch für jeden Vertreter, der den betreffenden Zusammenschluss von Vertretern verlässt. Es ist weder erforderlich noch wird empfohlen, dem Amt die Namen der Vertreter mitzuteilen, aus denen der Zusammenschluss besteht. Es wird jedoch unbedingt empfohlen, dem Amt etwaige Änderungen und Informationen über den Zusammenschluss verlassende Vertreter mitzuteilen. Das Amt behält sich jedoch vor, zu überprüfen, ob ein Vertreter tatsächlich innerhalb des betreffenden Zusammenschlusses tätig ist, wenn dies den Umständen nach gerechtfertigt ist.

Artikel 93 Absatz 1 GMV, Regel 79 GMDV
--

Die Bestellung eines Zusammenschlusses von Vertretern stellt keine Durchbrechung des Grundsatzes dar, dass nur berufsmäßige Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 GMV vor dem Amt Rechtshandlungen im Namen Dritter vornehmen dürfen. Es sind somit alle Anmeldungen, Anträge und Mitteilungen von einer natürlichen Person zu unterzeichnen, die diese Qualifikation besitzt. Der Vertreter muss unter seiner Unterschrift seinen Namen angeben. Er kann auch seine individuelle ID-Nummer angeben, falls eine solche bereits vom Amt vergeben worden ist, obwohl die Erlangung einer individuellen ID-Nummer nicht notwendig ist, da die ID-Nummer des Zusammenschlusses Vorrang hat.

3.4.4 ID-Nummern

Jedes Formblatt und jede Mitteilung, die an das Amt gerichtet ist, kann anstelle der Angabe der Anschrift und der Telekommunikationsnummern des Vertreters die Angabe der vom Amt zugeteilten ID-Nummer zusammen mit dem Namen des Vertreters enthalten; es wird empfohlen, hiervon Gebrauch zu machen. ID-Nummern werden nicht nur den in die vom Amt geführte Liste eingetragenen zugelassenen Vertretern zugeteilt (siehe Abschnitt 2.2, oben), sondern auch Rechtsanwälten und Zusammenschlüssen von Vertretern. Darüber hinaus hat ein Vertreter oder ein Zusammenschluss von Vertretern, wenn er mehrere Anschriften hat, für jede Anschrift eine eigene ID-Nummer.

Die ID-Nummer geht aus allen Akten des betreffenden Vertreters über unsere Website hervor: www.oami.europa.eu

4 Schriftverkehr mit Vertretern

Regel 77 GMDV

Alle Zustellungen und anderen Mitteilungen des Amtes an den ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter haben dieselbe Wirkung, als wären sie an die vertretene Person gerichtet. Alle Mitteilungen des ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters an das Amt haben dieselbe Wirkung, als wären sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e, Regel 67 Absatz 2 und Regel 76 Absatz 8 GMDV

Beteiligte an Verfahren vor dem Amt können mehrere Vertreter bestellen; in diesem Fall kann jeder Vertreter sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln handeln, es sei denn, dass die dem Amt vorgelegte Vollmacht eine abweichende Bestimmung enthält. Jedoch korrespondiert das Amt grundsätzlich nur mit dem zuerst genannten Vertreter, außer in den folgenden Fällen:

- wenn der Anmelder gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e eine abweichende Anschrift als Zustellanschrift angibt;
- wenn der zusätzliche Vertreter für ein besonderes Nebenverfahren (wie etwa Akteneinsicht oder das Widerspruchsverfahren) bestellt wird; in diesem Fall verfährt das Amt entsprechend.

Regel 75 Absatz 1 GMDV

Bei mehreren Gemeinschaftsmarkenanmeldern, Widersprechenden oder anderen Verfahrensbeteiligten vor dem Amt gilt der von dem im Formblatt zuerst genannten Gemeinschaftsmarkenanmelder usw. bestellte Vertreter als gemeinsamer Vertreter aller Beteiligten. Hat der zuerst genannte Beteiligte keinen berufsmäßigen Vertreter bestellt und ist einer der anderen Beteiligten verpflichtet, einen berufsmäßigen Vertreter zu bestellen, und hat er dies getan, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter aller Beteiligten.

Artikel 92 und 93 GMV, Regel 67 GMDV

Wurde ein Vertreter im Sinne von Artikel 92 oder 93 GMV bestellt, kommuniziert das Amt ausschließlich mit diesem Vertreter.

5. Vollmacht

Artikel 92 Absatz 3 und 93 Absatz 1 GMV, Regel 76 GMDV

Vor dem Amt zugelassene Vertreter müssen im Prinzip keine Handlungsvollmacht beim Amt einreichen. Jeder vor dem Amt handelnde zugelassene Vertreter (Rechtsanwalt oder auf der HABM-Liste eingetragener zugelassener Vertreter, einschließlich eines Zusammenschlusses von Vertretern) muss eine Vollmacht für die Akten einreichen, wenn dies speziell vom Amt gefordert wird, oder, bei Beteiligung mehrerer Parteien an dem Verfahren, in dem der Vertreter vor dem Amt handelt, wenn die andere Partei ausdrücklich darum bittet.

In derartigen Fällen bittet das Amt den Vertreter um Einreichung der Vollmacht innerhalb einer bestimmten Frist (siehe Handbuch, Teil A, Sektion 1, Kommunikationsmittel). Das Schreiben enthält eine Warnung, nach der das Amt davon ausgehen wird, dass keine Bestellung zum Vertreter vorliegt, wenn der Vertreter keine fristgerechte Erwiderung einsendet, und das Verfahren wird direkt mit der vertretenen Partei fortgesetzt. Bei Vertretungszwang wird die Partei um die Bestellung eines neuen Vertreters gebeten und es gilt Abschnitt 3.2 oben. Mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung gelten alle Verfahrensschritte des Vertreters als nicht erfolgt, wenn die vertretene Partei sie nicht innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist billigt.

Angestellte, die im Namen von natürlichen oder juristischen Personen handeln, müssen eine unterzeichnete Vollmacht für die Akten einreichen.

Die Vollmacht muss von dem Verfahrensbeteiligten unterzeichnet sein. Im Falle juristischer Personen muss sie von einer Person, die nach dem anwendbaren nationalen Recht befugt ist, für diese juristische Person zu handeln, unterzeichnet sein. Das Amt wird dies nicht nachprüfen.

Es können einfache Fotokopien des unterzeichneten Originalschriftstückes eingereicht werden, auch per Telekopie. Originalschriftstücke werden in die Akte übernommen und können daher nicht an den Einreichenden zurückgesandt werden.

Vollmachten können als Einzelvollmachten und Allgemeine Vollmachten eingereicht werden.

5.1 Einzelvollmachten

Regel 76 Absatz 1 und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h GMDV

Einzelvollmachten können auf dem vom Amt gemäß Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h GMDV zur Verfügung gestellten Formblatt gegeben werden. Es ist das Verfahren anzugeben, auf das sich die Vollmacht bezieht (z. B. „betr. Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 12345“). Eine solche Vollmacht erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen während der Lebensdauer der aus der Anmeldung entstehenden Gemeinschaftsmarke. Es können mehrere Verfahren angegeben werden.

Einzelvollmachten können Einschränkungen ihres Umfangs enthalten; dies gilt für Vollmachten auf dem vom Amt zur Verfügung gestellten Formblatt wie für Vollmachten auf dem eigenen Formblatt des Vertreters.

5.2 Allgemeine Vollmachten

Regel 76 Absatz 1 und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h GMDV

Eine Allgemeine Vollmacht bevollmächtigt den Vertreter, den Zusammenschluss von Vertretern oder den Angestellten, alle Handlungen in allen Verfahren vor dem Amt vorzunehmen; darunter fallen die Einreichung und Verfolgung von Gemeinschaftsmarkenmeldungen, die Einreichung von Widersprüchen und Anträgen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit sowie alle Verfahren betreffend eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und internationale Marken, ohne dass diese Aufzählung abschließend wäre. Für die Vollmacht ist das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt oder ein Formblatt mit dem gleichen Inhalt zu verwenden. Die Vollmacht muss alle Verfahren vor dem Amt umfassen und darf keine Einschränkungen enthalten. Bezieht sich etwa der Text der Vollmacht auf die „Einreichung und Verfolgung von Gemeinschaftsmarkenmeldungen und deren Verteidigung“, so ist dies nicht zulässig, da dies nicht die Befugnis umfasst, Widersprüche und Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls einzureichen. Enthält die Vollmacht derartige Einschränkungen, so ist sie als Einzelvollmacht zu behandeln.

5.2.1 Registrierung Allgemeiner Vollmachten

Seit April 2002 und in Übereinstimmung mit der Mitteilung Nr. 2/03 des Präsidenten des Amtes vom 10.02.2003 wird Vertretern keine Vollmachtnummer mehr zugeteilt; es ergehen auch keinerlei Mitteilungen mehr an sie über die interne Bearbeitung von Vollmachten nach deren Eingang beim Amt. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkung auf die Vergabe von ID-Nummern an Vertreter, welche in den amtlichen Datenbanken integriert werden.

5.3 Rechtsfolgen bei fehlender, durch das Amt ausdrücklich angeforderter Vollmacht

- a) Falls kein Vertretungszwang besteht, wird das Verfahren mit dem Vertretenen fortgesetzt.

- b) Besteht Vertretungszwang, greift Abschnitt 3.2 oben.

6 Niederlegung der Vertretung oder Widerruf der Vollmacht

Eine Niederlegung der Vertretung oder eine Änderung des Vertreters kann sich als Folge von Handlungen des Vertretenen, des bisherigen Vertreters oder des neuen Vertreters ergeben.

6.1 Initiative des Vertretenen

Regel 79 GMDV

Der Vertretene kann jederzeit durch eine schriftliche und unterzeichnete Mitteilung an das Amt die Bestellung eines Vertreters und die ihm erteilte Vollmacht widerrufen. Der Widerruf einer Vollmacht gilt zugleich als Widerruf der Bestellung des Vertreters.

Regel 76 Absatz 6 GMDV

Teilt der Vertretene den Widerruf seinem Vertreter mit, nicht aber dem Amt, so bleibt dies für die Verfahren vor dem Amt solange ohne Wirkung, bis der Widerruf dem Amt mitgeteilt worden ist. Besteht für den Verfahrensbeteiligten Vertretungszwang, so gilt das oben unter Abschnitt 3.2 Gesagte.

6.2 Mandatsniederlegung durch den Vertreter

Der Vertreter kann jederzeit durch eine unterschriebene Mitteilung an das Amt erklären, dass er die Vertretung niederlegt. Teilt er mit, dass die Vertretung von nun an von einem anderen Vertreter übernommen wird, so trägt das Amt diese Änderung ein und führt den Schriftverkehr mit dem neuen Vertreter. Besteht für den Vertretenen Vertretungszwang, so gilt das oben unter Abschnitt 3.2 Gesagte.

7 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen oder des Vertreters

7.1 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen

Regel 76 Absatz 7 GMDV

Ist der Vollmachtgeber bzw. Vertretene verstorben oder geschäftsunfähig, so wird das Verfahren mit dem Vertreter fortgesetzt, soweit in der Vollmacht nichts Gegenteiliges bestimmt ist.

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe a GMDV

Abhängig von den Verfahren obliegt es dem Vertreter, die Eintragung des Rechtsübergangs auf den Rechtsnachfolger zu beantragen. Der Vertreter kann jedoch die Unterbrechung des Verfahrens beantragen.

Bei Insolvenzverfahren übernimmt der Insolvenzverwalter nach seiner Bestellung die Handlungsbefugnis für den Konkurschuldner und kann oder muss, im Falle des Vertretungszwangs, einen neuen Vertreter bestellen oder die Bestellung des bestehenden Vertreters bestätigen.

Weitere Informationen über Insolvenzverfahren sind aus Teil E, Register, Abschnitt 3, Kapitel 5, Insolvenz ersichtlich.

7.2 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertreters

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 3 Buchstaben a und b GMDV
--

Ist ein Vertreter verstorben oder geschäftsunfähig, so wird das Verfahren vor dem Amt unterbrochen. Ist dem Amt innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Unterbrechung keine Bestellung eines neuen Vertreters mitgeteilt worden, so teilt das Amt

- in Fällen, in denen kein Vertretungszwang besteht, der vertretenen Partei mit, dass das Verfahren nunmehr mit ihr wiederaufgenommen wird;
- in Fällen, in denen Vertretungszwang besteht, der vertretenen Partei mit, dass die einschlägigen für das konkret anhängige Verfahren vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten werden (z.B.: die Gemeinschaftsmarkenmeldung gilt als zurückgenommen oder der Widerspruch wird zurückgewiesen), sofern nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung ein neuer Vertreter bestellt wird.

Anlage 1

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Belgien	Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt	Anwälte sind zwar voll und ganz befugt , aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Auf Holländisch: Merkengemachtigde Auf Französisch: Conseil en Marques / Conseils en propriété industrielle Auf Deutsch: Patentanwalt	Fällt unter den Benelux Vertrag für das geistige Eigentum (Artikel 4.1). Jede Person mit einer Anschrift auf dem Gebiet der Benelux-Staaten kann Mandanten in IP-Angelegenheiten vertreten. Die Befugnis hängt nicht von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens fünf Jahre regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.
Bulgarien	Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Практикувашт Pravo	Anwälte sind nicht befugt	Spetsialist po targovski marki / Spetsialist po dizayni Специалист по търговски марки / Специалист по дизайни	Eine besondere berufliche Qualifizierung ist erforderlich. Das bulgarische Patentamt kann eine Bescheinigung ausstellen, dass eine fünfjährige Vertretungstätigkeit gegeben ist.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Dänemark	Advokat	Anwälte sind voll und ganz befugt	Varemaerkefuldmaegtig	Die Befugnis hängt nicht von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens fünf Jahre regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.
Deutschland	Rechtsanwalt	Anwälte sind voll und ganz befugt	Patentanwalt / Patentassessor	„Patentassessoren“ arbeiten nicht selbstständig bei einer Firma; bei Kündigung oder Nichtverlängerung des Arbeitsvertrags erfolgt die Streichung aus der Patentanwaltsliste in Deutschland. Da „Patentassessoren“ über dieselben Qualifikationen wie „Patentanwälte“ verfügen, können sie weiter in der Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter geführt werden.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Estland	Jurist, Advokaat	Anwälte sind nur befugt , wenn sie auch als IP-Anwalt zugelassen sind	Patendivolinik	Die Prüfung besteht aus zwei voneinander unabhängigen Teilen: Patente und Gebrauchsmuster einerseits, Marken, Geschmacksmuster und geografische Angaben andererseits. Beide Vertreterarten sind „patendivolinik“. Wer nur den Patentteil der Prüfung bestanden hat, kann nicht in die Liste von Artikel 93 GMV eingetragen werden. In die Liste kann nur eingetragen werden, wer den Prüfungsteil über Marken, Geschmacksmuster und geografische Angaben bestanden hat.
Finnland	Asianajaja, Advokat	Anwälte sind voll und ganz befugt	Auf Finnisch: Tavaramerkkiasiamies Auf Schwedisch: Varumaerkesombud	Die Befugnis hängt nicht von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens fünf Jahre regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats gewirkt haben.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Frankreich	Avocat	Rechtsanwälte sind zwar befugt , aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Conseil en Propriété Industrielle marques et modèles ou juriste.	<p>Das INPI führt zwei verschiedene Listen: Die „Liste des Conseils en propriété industrielle“ und die „Liste des Personnes qualifiées en Propriété industrielle“.</p> <p>Nur wer in der „Liste des Conseils en propriété industrielle“ geführt ist, ist zur Vertretung von Dritten vor dem französischen Patentamt und daher auch zur Aufnahme in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter befugt und wird in der Sammelbescheinigung aufgeführt.</p> <p>Ein „Conseil en PI“ ist jemand, der für einen Zusammenschluss („Cabinet“) arbeitet. Eine „Personne qualifiée en PI“ arbeitet für ein Privatunternehmen (z. B. in der Markenabteilung). Sie wechseln in Frankreich automatisch von einer Liste zur anderen.</p>

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
				Da die „Personnes qualifiées“ über dieselben beruflichen Qualifikationen wie die „Conseils“ verfügen, sind sie zwar befugt, die Aufnahme in unserer Liste zu beantragen, müssen aber eine vom Direktor für rechtliche und internationale Angelegenheiten unterzeichnete Bescheinigung vorlegen.
Griechenland	Δικηγόρος - Dikigorož	NUR Anwälte sind befugt	nihil	Nicht relevant
Irland	Barrister, Solicitor	Anwälte sind voll und ganz befugt	Trade Mark Agent	Es muss eine Eintragung im Markenrechtsregister vorliegen.
Italien	Avvocato	Anwälte sind voll und ganz befugt	Consulenti abilitati / Consulenti in Proprietà Industriale	Es muss eine Eintragung in dem von der Anwaltskammer („Consiglio dell’Ordine“) geführten Register der „Consulenti in Proprietà Industriale“ („Albo“) vorliegen, und das Register muss dem italienischen Marken- und Patentamt („UIBM“) übermittelt werden.
Kroatien	Odvjetnik	Anwälte sind voll und ganz befugt	Zastupnik Za Žigove	Besondere berufliche Qualifizierung ist erforderlich. Ein „bevollmächtigter Vertreter“ hat eine Prüfung für Markenvertreter beim kroatischen Amt bestanden.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Lettland	Advokāts	Anwälte können nur Mandanten vertreten , die ihren ständigen Wohnsitz in der Europäischen Union haben. Mandanten ohne ständigen Wohnsitz in der EU müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden.	Patentu pilnvarotais / Preču zīmju aģents / Profesionāls patentpilnvarotais	Es ist eine Marken-Prüfung zu absolvieren. Mandanten, die keinen ständigen Wohnsitz in der EU haben, müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden. Notare können nicht als Vertreter von Rechts wegen handeln.
Litauen	Advokatas	Anwälte können nur Mandanten vertreten , die ihren ständigen Wohnsitz in der Europäischen Union haben. Mandanten ohne ständigen Wohnsitz in der EU müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden.	Patentinis patikėtinis	Mandanten, die keinen ständigen Wohnsitz in der EU haben, müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden. Notare können nicht als Vertreter von Rechts wegen handeln.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Luxemburg	Avocat / Rechtsanwalt	Anwälte sind voll und ganz befugt aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Auf Französisch: Conseil en Marques / Conseils en propriété industrielle Auf Deutsch: Patentanwalt	Fällt unter den Benelux Vertrag für das geistige Eigentum (Artikel 4.1). Jede Person mit einer Anschrift auf dem Gebiet der Benelux-Staaten kann Mandanten in IP-Angelegenheiten vertreten. Die Befugnis hängt nicht von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens fünf Jahre regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.
Malta	Avukat, Prokuratur Legali	Anwälte sind voll und ganz befugt		Alle Juristen, einschließlich Notare, können als Markenanwälte handeln. Ein urkundlicher Nachweis der beruflichen Qualifikation als Rechtsanwalt, der als Markenanwalt handelt, ist nicht erforderlich.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Niederlande	Advocaat	Anwälte sind voll und ganz befugt aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Merkengemachtigde	Fällt unter den Benelux-Vertrag über das geistige Eigentum (Artikel 4.1). Jeder mit einer Anschrift auf dem Gebiet der Benelux-Staaten kann Mandanten in IP-Angelegenheiten vertreten. Die Befugnis hängt nicht von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens fünf Jahre regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.
Österreich	Rechtsanwalt	Anwälte sind voll und ganz befugt	Patentanwalt	Notare können aufgrund ihrer besonderen beruflichen Qualifizierung Dritte vor der österreichischen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz vertreten. Daher können Notare die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter beantragen.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Polen	Adwokat, radca prawny	Anwälte sind nicht voll und ganz befugt . Der Anwalt kann die Vertretung nur in Widerspruchs- und Lösungsverfahren übernehmen.	Rzecznik Patenowy	Der Vertreter muss auf der vom polnischen Patentamt geführten Patentanwaltsliste sein. In Polen muss ein Markenanwalt für alle Verfahren außer Widerspruch und Löschung bestellt werden. Markenanwälte müssen die entsprechenden Prüfungen absolviert haben.
Portugal	Avogado	Anwälte sind voll und ganz befugt	Agente Oficial da Propriedade Industrial	5 Jahre Erfahrung oder besondere Qualifikationen. Ein Notar ist kein Rechtsanwalt und kann daher die Eintragung in die Liste beantragen.
Rumänien	Avocat	Anwälte sind nicht voll und ganz befugt	Consilier în proprietate industrială	In Rumänien werden drei Listen geführt. Vertreter müssen entweder über besondere Qualifikationen oder 5-jährige Erfahrung verfügen und ein Mitglied einer nationalen Kammer sein. Ein zugelassener Vertreter muss über eine besondere berufliche Qualifikation verfügen.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Schweden	Advokat	Anwälte sind voll und ganz befugt	Varumaerkesombud	Die Befugnis hängt nicht von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens fünf Jahre regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats gewirkt haben.
Slowakei	Advokát, Komerčný Pravnik	Anwälte sind voll und ganz befugt	Patentový zástupca	In der Slowakei können Rechtsanwälte („advokáts“), die Mitglieder der slowakischen Anwaltskammer sind, als Vertreter beim slowakischen Patent- und Markenamt handeln.
Slowenien	Odvetniki	Anwälte sind nicht voll und ganz befugt	Patentni zastopnik	Rechtsanwälte, die nicht im slowenischen Patent-/Markenanwaltsregister eingetragen sind, haben keine Vertretungsbefugnis vor dem Amt. Notare haben von Rechts wegen keine Befugnis.
Spanien	Abogado	Anwälte sind voll und ganz befugt.	Agente Oficial de la Propriedad Industrial	Eintragung in die Liste ist von einer Prüfung abhängig.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Markenangelegenheiten
Tschechische Republik	Advokát	Anwälte sind voll und ganz befugt	Patentový zástupce	In der Tschechischen Republik ist eine zweiteilige Prüfung zu absolvieren. Absolventen von Teil B (Marken und Ursprungsbezeichnungen) dürfen als Vertreter auf diesem Gebiet handeln und können daher in die Liste von Artikel 93 GMV eingetragen werden. Patentanwälte, die beide Teile der Prüfung bestanden haben, sind zur Vertretung von Anmeldern in allen Verfahren vor dem Amt befugt.
Ungarn	Ügyvéd, Jogtanácsos	Anwälte sind voll und ganz befugt	Szabadalmi ügyvivő	Eine besondere berufliche Qualifizierung ist erforderlich, um als zugelassener Vertreter handeln zu können. Notare dürfen in gewerblichen Rechtsschutzverfahren nicht als Rechtsanwälte handeln. Daher können sie eine Eintragung in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter beantragen.
Vereinigtes Königreich	Advocate, Barrister, Solicitor	Anwälte sind voll und ganz befugt	Registered Trade Mark Agent	Nach Prüfung.
Zypern	Dikigoroz	Nur Anwälte sind befugt	nihil	Nicht relevant

Anlage 2

Aus der folgenden Liste gehen die Länder hervor, in denen Personen, die nur in Geschmacksmusterangelegenheiten vertretungsbefugt sind, über einen besonderen Titel verfügen. In Ländern, die nicht in der Liste aufgeführt sind, deckt die relevante Berechtigung auch Markenangelegenheiten, und der jeweilige Vertreter würde nicht in der besonderen Geschmacksmusterliste geführt werden.

LAND	Geschmacksmusteranwalt
Belgien	Modellengemachtigde, Conseil en modèles
Dänemark	Varemaerkefuldmaegtig
Estland	Patendivolinik
Finnland	Tavaramerkkiasiamies, Varumaerkesombud
Irland	Registered Patent Agent
Italien	Consulente in brevetti
Lettland	Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas
Luxemburg	Conseil en Propriété Industrielle
Niederlande	Modellengemachtigde
Rumänien	Consilier de proprietate industrială
Schweden	Varumaerkesombud
Tschechische Republik	Patentový zástupce (dieselbe Bezeichnung wie Markenanwalt)
Vereinigtes Königreich	Registered Patent Agent

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL B

PRÜFUNG

ABSCHNITT 2

FORMERFORDERNISSE

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Einreichung der Anmeldungen	5
2.1	Anmelder	5
2.2	Wo eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung eingereicht werden kann ...	5
3	Die Gebühren	5
3.1	Gebühren allgemein	5
3.2	Mangel in Bezug auf Grundgebühr	6
3.3	Mangel in Bezug auf Klassengebühr	6
3.4	Gebührenerstattungen nach Zurücknahme.....	7
4	Anmeldetag	7
4.1	Anmeldetagserfordernisse	7
4.2	Elektronische Einreichung der Anmeldungen	8
4.3	Einreichung der Anmeldungen über nationale Behörden (Rechtsschutzbehörde eines Mitgliedstaats oder BENELUX-Amt für geistiges Eigentum)	8
4.4	Unmittelbar beim HABM eingehende Anmeldungen	8
4.5	Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	9
5	Unterschrift	9
6	Sprachen / Übersetzungen	9
6.1	Erste und zweite Sprachen	10
6.2	Die Korrespondenzsprache	10
6.3	Referenzsprache für Übersetzungen	10
6.4	Übersetzung mehrsprachiger Bestandteile	11
6.5	Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ..	12
7	Eigentümer, Vertreter und Korrespondenzadresse	12
7.1	Anmelder	12
7.2	Vertreter	13
7.3	Änderung des Namens / der Anschrift.....	13
7.4	Eigentumsübergang	14
8	Markenkatgorie	14
8.1	Individualmarken	14
8.2	Kollektivmarken.....	14
8.2.1	Eigenschaft von Kollektivmarken.....	14
8.2.2	Anmelder von Kollektivmarken	15

8.2.3	Einzureichende Dokumente	15
8.2.4	Prüfung der Erfordernisse in Bezug auf Kollektivmarken.....	16
8.2.4.1	Nichtübermittlung der Markensatzung.....	16
8.2.4.2	Übermittlung einer mangelhaften Satzung	16
8.2.5	Änderung der Markenkategorie (von einer Kollektiv- in eine Individualmarke)	16
9	Art der Marke	16
9.1	Wortmarken	17
9.2	Bildmarken.....	17
9.3	Dreidimensionale Marken	19
9.4	Hörmarken	22
9.4.1	Elektronische Tondatei	22
9.4.2	Notenschriften.....	22
9.4.3	Sonagramme	22
9.5	Farbe per se	23
9.6	Hologramme	24
9.7	Geruchsmarken / olfaktorische Marken.....	25
9.8	Andere Marken	25
9.8.1	Bewegungsmarken.....	25
9.8.2	Positionsmarken	26
9.8.3	Kennfadenmarken	29
9.8.4	Mustermarken.....	30
9.9	Berichtigung der Markenart.....	31
9.9.1	Allgemeine Regeln	31
9.9.2	Beispiele für wiederkehrende Mängel in Bezug auf die Art der Marke	31
9.9.2.1	Wortmarken.....	31
9.9.2.2	Bildmarken	31
10	Serienmarken.....	33
10.1	Mehrfache bildliche Wiedergaben.....	34
11	Angabe der Farbe	34
12	Markenbeschreibungen	37
13	Disclaimer	42
14	Priorität (gemäß PVÜ).....	43
14.1	Grundsatz der ersten Anmeldung	45
14.2	Dreifache Identität	46
14.2.1	Identität der Marken.....	46
14.2.2	Identität der Waren und Dienstleistungen	46
14.2.3	Identität des Inhabers	46
14.3	Nichterfüllung der Prioritätsanforderungen	47
14.4	Nichtübermittlung der Prioritätsbelege	47

14.5 Sprache der älteren Anmeldung.....	47
14.6 Prüfung des Prioritätstags nach Änderung des Anmeldetags.....	48
14.7 Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prioritätsprüfung	48
14.8 Beispiele für Prioritätsansprüche	48
14.8.1 Erste Anmeldung	48
14.8.2 Vergleich der Marken	49
14.8.3 Vergleich der Waren und Dienstleistungen	51
14.8.4 Prioritätsansprüche auf der Basis von Serienmarken	52
14.8.5 Inanspruchnahme der Priorität bei dreidimensionalen Marken oder „anderen Marken“	53
14.8.6 Prioritätsansprüche im Zusammenhang mit Kollektivmarken	53
15 Ausstellungspriorität.....	53
16 Zeitrang	54
16.1 Eingabe des Zeitrangs	55
16.2 Prüfung des Zeitrangs	55
16.3 Identität der Zeichen	57
16.4 Waren und Dienstleistungen	57
16.5 Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prüfung des Zeitrangs	57
16.6 Beispiele für Zeitrangansprüche	58
17 Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll.....	58
18 Änderungen an der Gemeinschaftsmarkenmeldung	59
18.1 Änderungen an der Wiedergabe der Marke	59
19 Umwandlung.....	61

1 Einleitung

Jede Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke (GM) muss bestimmte Formerfordernisse erfüllen. Zweck dieser Richtlinien ist die Festlegung einer Praxis des Amtes in Bezug auf diese Formerfordernisse für Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken.

2 Einreichung der Anmeldungen

2.1 Anmelder

Artikel 5 GMV

Alle natürlichen oder juristischen Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts, können unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Wohnsitz eine Gemeinschaftsmarke anmelden.

2.2 Wo eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung eingereicht werden kann

Artikel 25 Absatz 1 GMV
 Regel 82 GMDV
 Beschlüsse Nr. EX-05-3 und EX-11-3 des Präsidenten des Amtes

Der Anmelder kann die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke direkt beim HABM, bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum einreichen.

Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken können beim HABM elektronisch (E-Filing), per Fax, auf dem normalen Postweg oder per Kurierdienst übermittelt oder persönlich am Empfang des Amtes abgegeben werden.

3 Die Gebühren

Artikel 2, 7 und 8 GMGebV
 Artikel 27 GMV
 Regel 4 und Regel 9 Absatz 5 GMDV
 Beschluss Nr. EX-96-1, geändert 1996, 2003 und 2006; Beschluss Nr. EX-11-3 des Präsidenten des Amtes

3.1 Gebühren allgemein

Für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke sind folgende Gebühren zu entrichten:

Gemeinschaftsmarke	Grundgebühr bis zu drei Klassen	Klassengebühr für jede weitere Klasse
Elektronische Einreichung	900 EUR	150 EUR

Einreichung in Papierform	1050 EUR	150 EUR
Kollektivmarke	1800 EUR	300 EUR

Die Gebühr ist in Euro zu entrichten. Zahlungen in anderen Währungen sind ungültig und ziehen den Verlust von Rechten nach sich. Für die elektronische Einreichung einer Kollektivmarke gibt es keine Gebührenermäßigung.

Mehr Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

3.2 Mangel in Bezug auf Grundgebühr

Wird die Grundgebühr nicht innerhalb eines Monats ab dem Tag des Eingangs der Anmeldung beim Amt entrichtet, so wird kein vorläufiger Anmeldetag zuerkannt (siehe nachstehend unter Abschnitt 4, Anmeldetag).

Allerdings kann der Anmeldetag beibehalten werden, wenn der Anmelder nachweist, dass innerhalb der Monatsfrist eine Einzahlung bei einer Bank vorgenommen oder ein Überweisungsauftrag innerhalb eines Mitgliedstaates erteilt wurde, und der Anmelder eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 Prozent entrichtet.

Jedoch ist keine Zuschlagsgebühr zu entrichten, wenn der Anmelder nachweist, dass die Zahlung mehr als zehn Tage vor Ablauf der Monatsfrist veranlasst wurde.

3.3 Mangel in Bezug auf Klassengebühr

Umfasst die Anmeldung mehr als drei Waren- und/oder Dienstleistungsklassen, ist für jede zusätzliche Klasse eine zusätzliche Klassengebühr zu entrichten.

- Sind die entrichteten Gebühren oder der durch das laufende Konto abgedeckte Betrag niedriger als der Gesamtbetrag der Gebühren, die für die im Anmeldeformular ausgewählten Klassen fällig sind, wird eine Mängelmitteilung ausgestellt, in der eine zweimonatige Zahlungsfrist festgesetzt ist. Geht die Zahlung nicht innerhalb der angegebenen Frist ein, so gilt die Anmeldung für diejenigen Klassen als zurückgenommen, die nicht von der entrichteten Gebühr gedeckt sind. Liegen keine anderen Kriterien vor, um zu bestimmen, welche Klassen durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen, so trägt das Amt den Klassen in der Reihenfolge der Klassifikation Rechnung (beginnend mit der niedrigsten); die Anmeldung gilt für diejenigen Klassen als zurückgenommen, für die die Klassengebühren nicht (oder nicht in voller Höhe) gezahlt worden sind.
- Sind nach der Beseitigung eines Klassifizierungsmangels zusätzliche Gebühren zu entrichten, wird eine Mängelmitteilung ausgestellt, in der eine zweimonatige Zahlungsfrist festgesetzt ist. Geht die Zahlung nicht innerhalb der angegebenen Frist ein, so gilt die Anmeldung für diejenigen sich aus der Neuklassifizierung ergebenden Klassen als zurückgenommen, die nicht von den tatsächlich entrichteten Gebühren gedeckt sind. Liegen keine anderen Kriterien vor, um zu bestimmen, welche Klassen durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen, so trägt das Amt den Klassen in der Reihenfolge der Klassifikation Rechnung (beginnend mit der niedrigsten); die Anmeldung gilt für diejenigen

Klassen als zurückgenommen, für die die Klassengebühren nicht (oder nicht in voller Höhe) gezahlt worden sind.

3.4 Gebührenerstattungen nach Zurücknahme

Eine Erstattung der Grundgebühr für die Anmeldung erfolgt nur, wenn das Amt die Erklärung der Zurücknahme erhält:

- sofern die Zahlung per Kreditkarte erfolgt ist, am selben Tag der Anmeldung, die die Anweisungen/Daten der Kreditkarte enthält;
- sofern die Zahlung per Banküberweisung erfolgt ist, vor dem Datum, an dem der Betrag effektiv auf dem Bankkonto des Amtes verbucht wird;

oder

- sofern die Zahlung über ein laufendes Konto getätigt wird, innerhalb der Frist von einem Monat für die Zahlung der Grundgebühr für die Anmeldung;

oder

- sofern die Anweisung zur unmittelbaren Belastung des laufenden Kontos schriftlich erteilt wurde, vor oder spätestens zum Datum, an dem die Anweisung eingegangen ist.

Muss die Grundgebühr erstattet werden, werden auch alle zusätzlichen Klassengebühren zurückerstattet.

Eine ausschließliche Erstattung zusätzlicher Klassengebühren erfolgt nur, wenn die Gebühr über die vom Anmelder in der GM-Anwendung angegebenen Klassen hinaus entrichtet wurde.

4 Anmeldetag

Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26 und 27 GMV Regel 9 Absatz 1 GMDV

4.1 Anmeldetagserfordernisse

Erhält das Amt eine Anmeldung auf anderem Wege als durch elektronische Einreichung, wird ein vorläufiger Anmeldetag zuerkannt und das Amt stellt umgehend eine Empfangsbescheinigung unter Angabe dieses vorläufigen Anmeldetags aus. Nach einem Monat und der Zahlung der Gebühr wird der Anmeldetag zuerkannt, sofern die Anmeldung folgende Erfordernisse erfüllt:

- Die Anmeldung ist ein Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke;
- die Anmeldung enthält Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- die Anmeldung enthält eine Wiedergabe der Marke;
- die Anmeldung enthält ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen.

Falls eines der vorgenannten Erfordernisse nicht erfüllt ist, wird eine Mängelmitteilung versandt mit der Aufforderung, den fehlenden Bestandteil innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung der Mängelmitteilung bereitzustellen. Diese Frist ist nicht verlängerbar. Wird der Mangel nicht behoben, so gilt die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke als „nicht eingereicht“, alle bereits entrichteten Gebühren werden erstattet und der Fall geschlossen. Werden die fehlenden Angaben innerhalb der in der Mängelmitteilung festgesetzten Frist übermittelt, wird der Anmeldetag dahingehend geändert, dass er auf den Tag fällt, an dem alle Pflichtangaben, einschließlich der Zahlung, vorliegen.

In einigen Fällen reichen Anmelder mehr als eine Wiedergabe der Marke ein (in diesem Zusammenhang siehe nachstehend unter Abschnitt 9.1.3, Dreidimensionale Marken, und Abschnitt 10, Serienmarken). Da die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke enthält, ist dies nicht als Mangel in Bezug auf den Anmeldetag zu betrachten. Stattdessen ist der Anmelder dazu verpflichtet anzugeben, welche der eingereichten Wiedergaben als Wiedergabe der Gemeinschaftsmarkenmeldung verwendet werden soll; dies hat mittels einer Mängelmitteilung zu erfolgen, und das Amt wird dem Anmelder für die Angabe der zutreffenden Wiedergabe eine Frist von zwei Monaten setzen.

4.2 Elektronische Einreichung der Anmeldungen

Für elektronisch eingereichte Gemeinschaftsmarkenmeldungen stellt das System eine sofortige automatische Empfangsbescheinigung aus, die auf dem Bildschirm des Computers erscheint, von dem aus die Anmeldung versandt wurde. Grundsätzlich sollte der Anmelder die automatische Empfangsbescheinigung speichern oder ausdrucken; das Amt versendet keine zusätzliche Empfangsbescheinigung. In den Empfangsbescheinigungen für elektronisch eingereichte Anmeldungen ist der vorläufige Anmeldetag bereits enthalten.

4.3 Einreichung der Anmeldungen über nationale Behörden (Rechtsschutzbehörde eines Mitgliedstaats oder BENELUX-Amt für geistiges Eigentum)

Wird eine Gemeinschaftsmarkenmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum eingereicht, hat sie dieselbe Wirkung, als wäre sie am gleichen Tag beim HABM eingereicht worden, sofern sie innerhalb von zwei Monaten nach der Einreichung bei der nationalen Behörde beim HABM eingeht.

Erhält das HABM die Gemeinschaftsmarkenmeldung nicht innerhalb von zwei Monaten, so gilt sie als am Tag ihres Eingangs beim HABM eingereicht.

4.4 Unmittelbar beim HABM eingehende Anmeldungen

Reicht ein Anmelder die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim HABM ein, so ist der Anmeldetag der Tag des Eingangs, sofern die Anmeldung vollständig ist.

4.5 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

Artikel 26 und Artikel 43 Absatz 2 GMV

Das Vorhandensein eines Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ist eines der Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags. Ein Verweis auf eine ältere Gemeinschaftsmarke in dem jeweiligen Feld auf der Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann für die Angabe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen genutzt werden. Mehr Informationen zur Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen finden Sie in dem Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung.

Der durch das ursprüngliche Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen festgelegte Schutzbereich kann nicht erweitert werden. Möchte ein Anmelder nach Einreichung der Anmeldung zusätzliche Waren oder Dienstleistungen schützen lassen, so ist eine neue Anmeldung einzureichen.

5 Unterschrift

Regeln 80 Absatz 3 und 82 Absatz 3 GMDV

Anmeldeformulare, die per Fax, Post, Kurierdienst oder persönlich abgegeben werden, sind entweder auf dem Formular selbst oder auf einem Begleitschreiben zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung kann vom Anmelder oder seinem Vertreter vorgenommen werden. Ist eine dem Amt übermittelte Anmeldung nicht unterzeichnet, so fordert das Amt die betroffene Partei auf, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen. Ist der Mangel nicht fristgemäß behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Wird eine Anmeldung elektronisch eingereicht, gilt die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit einer Unterschrift.

6 Sprachen / Übersetzungen

Artikel 119, 120 und Artikel 43 Absatz 2 GMV
Mitteilung Nr. 4/04 des Präsidenten des Amtes

Eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann in allen Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht werden. Eine zweite Sprache ist auf dem Anmeldeformular anzugeben; dabei muss es sich um eine der fünf Sprachen des Amtes, nämlich Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch, handeln.

Die Verwendung einer Sprachfassung des Anmeldeformulars, die sich von der als erste Sprache gewählten Sprache unterscheidet, ist zulässig. Allerdings ist das Anmeldeformular, einschließlich des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, der Angabe der Farbe(n), der Beschreibung der Marke und gegebenenfalls eines Disclaimers, in dieser ersten Sprache auszufüllen.

6.1 Erste und zweite Sprachen

Alle Angaben auf dem Anmeldeformular haben in der ersten Sprache zu erfolgen, andernfalls wird eine Mängelmitteilung versandt. Ist der Mangel nicht innerhalb von zwei Monaten behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Die zweite Sprache dient als mögliche Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Lösungsverfahren. Die zweite Sprache muss eine andere als die als erste Sprache gewählte Sprache sein. Nach Einreichung der Anmeldung kann die Wahl der ersten und zweiten Sprache unter keinen Umständen geändert werden.

6.2 Die Korrespondenzsprache

Die Korrespondenzsprache ist die Sprache, die im Schriftverkehr zwischen dem Amt und dem Anmelder im Rahmen des Prüfverfahrens bis zur Eintragung der Marke benutzt wird.

Ist die vom Anmelder als erste Sprache gewählte Sprache eine der fünf Sprachen des Amtes, wird diese als Korrespondenzsprache benutzt.

In Fällen, in denen der Anmelder eine der fünf Sprachen des Amtes als erste Sprache wählt, dann jedoch angibt, dass die zweite Sprache die Korrespondenzsprache sein soll, macht das Amt die erste Sprache zur Korrespondenzsprache und setzt den Anmelder davon in Kenntnis.

Beispiel		
Gewählte erste Sprache	Gewählte zweite Sprache	Gewählte Korrespondenzsprache
Französisch	Englisch	Englisch
Französisch wird zur Korrespondenzsprache gemacht.		

Mehr Informationen zu den Sprachen finden Sie in dem Handbuch, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprachen.

6.3 Referenzsprache für Übersetzungen

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen und alle mehrsprachigen Bestandteile der Anmeldung werden in die Amtssprachen der EU übersetzt. Die Ausgangssprache für Übersetzungen wird als Referenzsprache festgelegt. Ist die erste Sprache der Anmeldung eine der fünf Sprachen des Amtes, wird sie stets die Referenzsprache sein.

Ist die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes und hat der Anmelder eine Übersetzung der Waren und Dienstleistungen in der zweiten Sprache vorgelegt, wird die zweite Sprache zur Referenzsprache. Wird keine Übersetzung vorgelegt, wird die erste Sprache zur Referenzsprache.

Wird eine Übersetzung der Waren und Dienstleistungen in der zweiten Sprache vorgelegt, überprüft das Amt, ob alle mehrsprachigen Bestandteile (Beschreibung der Marke, Angabe der Farbe, Disclaimer; für weitere Einzelheiten siehe nachstehend


unter Abschnitt 6.4) ebenfalls übersetzt wurden und die Übersetzung mit der ersten Sprache übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wird eine Mängelmitteilung an den Anmelder versandt. Übersetzungen einfacher Farben werden vom Amt hinzugefügt.

6.4 Übersetzung mehrsprachiger Bestandteile

Mehrsprachige Bestandteile enthalten Informationen über die Anmeldung, die in der Regel zu übersetzen sind. Bei diesen Bestandteilen handelt es sich um Beschreibungen der Marke, Farbangaben und Disclaimer. Bevor die Anmeldung zur Übersetzung versandt wird, stellt das Amt sicher, dass die in den mehrsprachigen Bestandteilen enthaltenen Informationen zutreffend und zulässig sind. Ausführliche Informationen finden Sie nachstehend in den betreffenden Abschnitten zu Farbangaben, Markenbeschreibungen und Disclaimern (Abschnitte 11, 12 und 13). Vor Beantragung der Übersetzung einer Anmeldung werden zudem „unübersetzbare Bestandteile“ als solche gekennzeichnet, indem sie in Anführungszeichen (‘’) gesetzt werden, wie es als Formatierungsregel mit dem Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT) vereinbart wurde.


Folgende Bestandteile sind **nicht** zu übersetzen und werden in Anführungszeichen gesetzt:

1. Markenbeschreibungen: Wenn die zulässige Beschreibung der Marke sich auf einen Wortbestandteil der Marke bezieht, sollte dieser Bestandteil nicht übersetzt werden:

Beschreibung der Marke	Marke
<p>GM 10 003 317</p> <p>Das Wort ‘‘Rishta’’ in stilisierter Schrift auf diamantförmigem Hintergrund mit Schatteneffekt und den Wörtern ‘‘Premium Quality’’ in einer kleineren Schriftart auf einem rechteckigen Block über dem Wort ‘‘Rishta’’ und unter dem oberen Punkt der Diamantform platziert.</p>	

(Für Informationen über die Prüfung von Markenbeschreibungen siehe nachstehend unter Abschnitt 12.)

2. Farbangaben: Wenn die Farbangabe einen Verweis auf ein internationales Kodierungssystem (z. B. ‘‘Pantone’’) enthält, ist dieser Bestandteil mit Anführungszeichen zu kennzeichnen, da er nicht übersetzt werden darf:

Farbangabe	Marke
<p>GM 10 171 452</p> <p>Blå (‘‘Pantone 3115’’), Grå (‘‘Cool Grey 9’’).</p>	

(Für Informationen über die Prüfung von Farbangaben siehe nachstehend unter Abschnitt 11.)

3. Disclaimer: Ist ein Wortbestandteil der Marke Gegenstand eines Disclaimers, sollte dieser Wortbestandteil mit Anführungszeichen gekennzeichnet werden, da er nicht übersetzt werden darf:

Disclaimer	Marke
“socks”	DOODAH SOCKS

(Für Informationen über die Prüfung von Disclaimern siehe nachstehend unter Abschnitt 13.)

6.5 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

Regel 95 Buchstabe a GMDV

Ist die erste Sprache der Gemeinschaftsmarkenmeldung eine der Sprachen des Amtes, ist eine Einschränkung nur in der ersten Sprache der Anmeldung zulässig.

In Fällen, in denen die erste Sprache der Anmeldung keine der Sprachen des Amtes ist, ist eine Einschränkung nur in der zweiten Sprache zulässig, wenn die zweite Sprache als Korrespondenzsprache angegeben wurde.

Beispiel für einen zulässigen Antrag auf Einschränkung	
Erste Sprache NL	Zweite Sprache EN
Eine Einschränkung, die dem Amt in englischer Sprache übermittelt wird, wäre zulässig, sofern Englisch als Korrespondenzsprache der Anmeldung angegeben wurde.	

Beispiel für einen unzulässigen Antrag auf Einschränkung	
Erste Sprache IT	Zweite Sprache EN
Eine Einschränkung, die dem Amt in englischer Sprache übermittelt wird, wäre unzulässig, da in diesem Fall Italienisch eine der fünf Sprachen des Amtes und somit die einzige Sprache ist, in der eine Einschränkung zulässig ist.	

7 Eigentümer, Vertreter und Korrespondenzadresse

7.1 Anmelder

Artikel 3, 5 und 92 GMV
Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regeln 26 und 76 GMDV

Inhaber von Gemeinschaftsmarken können alle natürlichen oder juristischen Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. eine Universität), sein. Anmeldungen im Namen juristischer Personen in Gründung sind zulässig.

In einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung muss der Anmelder seinen Namen, seine Anschrift, seine Staatsangehörigkeit und den Staat seines Wohnsitzes, seines Sitzes oder seiner Niederlassung angeben. Bei natürlichen Personen sind der Nachname der betreffenden Person sowie der/die Vorname(n) anzugeben. Die Namen juristischer Personen sind vollständig anzugeben, nur ihre Rechtsform kann in üblicher Form abgekürzt werden, z. B. AG, PLC, S.A. Ist die Rechtsform nicht oder nicht korrekt angegeben, wird eine Mängelmitteilung mit der Anforderung dieser Angaben versandt. Wird die fehlende bzw. korrekte Rechtsform nicht übermittelt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Anschrift ist, soweit möglich, mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat oder Bezirk und Land anzugeben. Der Anmelder sollte nur eine einzige Anschrift angeben; werden mehrere Anschriften angegeben, so wird die erste aufgeführte Anschrift als Zustellanschrift vermerkt, sofern der Anmelder nicht ausdrücklich eine andere Zustellanschrift angibt.

Ist dem Anmelder in einem früheren Fall vom Amt eine ID-Nummer zugeteilt worden, ist die Angabe dieser ID-Nummer ausreichend.

Für weitere Informationen über die Kommunikation mit dem Amt siehe das Handbuch, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

7.2 Vertreter

Hat der Anmelder seinen Wohnsitz, Sitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der EU, ist er nicht verpflichtet, einen Vertreter zu bestellen.

Hat der Anmelder, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit, weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der EU, muss er einen Vertreter benennen, der ihn in sämtlichen Verfahren mit Ausnahme der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung und der Entrichtung der Anmeldegebühr vertritt.

Für weitere Informationen über die Vertretung siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

7.3 Änderung des Namens / der Anschrift

Name und Anschrift des Anmelders oder des Vertreters sind frei änderbar. Eine Änderung des Namens des Anmelders ist eine Änderung, die sich nicht auf die Identität des Anmelders auswirkt, während ein Rechtsübergang eine Änderung der Identität des Anmelders darstellt.

Eine Änderung des Namens eines Vertreters ist auf eine Änderung beschränkt, die die Identität des benannten Vertreters nicht beeinflusst.

7.4 Eigentumsübergang

Artikel 17 Absatz 5, Artikel 24 und 87 GMV
Regel 31 Absatz 8 und Regel 84 Absatz 3 Buchstabe g GMDV

Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen können Gegenstand eines Rechtsübergangs vom bisherigen Inhaber/Anmelder auf einen neuen Inhaber/Anmelder sein, hauptsächlich durch vertragliche Übertragung oder Rechtsnachfolge. Der Rechtsübergang kann auf einige der Waren und/oder Dienstleistungen beschränkt sein, für die die Marke angemeldet oder eingetragen ist (teilweiser Rechtsübergang). Der Rechtsübergang wird auf Antrag im Register oder, soweit eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung betroffen ist, in den Anmeldungsakten eingetragen.

Für weitere Informationen zur Eintragung von Eigentumsübergängen siehe das Handbuch, Teil E, Register, Abschnitt 3, Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

8 Markenkategorie

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung unterscheidet zwischen zwei Markenkategorien: Individualmarken und Kollektivmarken.

8.1 Individualmarken

Artikel 5 GMV

Inhaber einer Gemeinschaftsindividualmarke können, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, jegliche natürlichen oder juristischen Personen oder jegliche nach dem für sie geltenden nationalen Recht gleichgestellten Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts, sein.

8.2 Kollektivmarken

Artikel 66-68 GMV
Regeln 3 und 43 GMDV

8.2.1 Eigenschaft von Kollektivmarken

Eine Kollektivmarke ist eine bestimmte Markenart, die darauf hinweist, dass die mit dieser Marke versehenen Waren oder Dienstleistungen von Mitgliedern eines Verbands und nicht von nur einem Händler stammen.

Eine Kollektivmarke kann verwendet werden, um für Waren zu werben, die für eine Region typisch sind, und sie können zusammen mit der Individualmarke des Erzeugers einer bestimmten Ware verwendet werden. Damit können Mitglieder eines Verbands ihre eigenen Waren von denen ihrer Wettbewerber differenzieren.

Für weitere Informationen zu den sachlichen Erfordernissen für Gemeinschaftskollektivmarken siehe das Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken.

„Kollektiv“ bedeutet weder, dass mehrere Personen Inhaber der Marke sind (gemeinsame Anmelder/gemeinsame Inhaber), noch, dass die Marke für mehr als ein Land gilt.

Gemäß der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke gelten für den Schutz von Kollektivmarken besondere Vorschriften.

8.2.2 Anmelder von Kollektivmarken

Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts können Gemeinschaftskollektivmarken anmelden. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Kriterien: Erstens muss es sich bei dem Anmelder um einen Verband oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handeln, und zweitens muss er selbst eine juristische Person sein.

Für weitere Informationen zu den sachlichen Erfordernissen für Gemeinschaftskollektivmarken siehe das Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken.

8.2.3 Einzureichende Dokumente

Neben den bei der Anmeldung einer Individualmarke einzureichenden Dokumenten bedürfen Anmeldungen von Gemeinschaftskollektivmarken einer Markensatzung. Die Satzung muss folgende Angaben enthalten:

1. den Namen des Anmelders und dessen Geschäftsanschrift;
2. den Zweck des Verbandes oder den Gründungszweck der juristischen Person des öffentlichen Rechts;
3. die zur Vertretung des Verbandes oder der juristischen Person befugten Organe;
4. die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft;
5. die zur Benutzung der Marke befugten Personen;
6. gegebenenfalls die Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen;
7. falls die Marke die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, die Erlaubnis für jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, dem Verband als Mitglied beizutreten.

8.2.4 Prüfung der Erfordernisse in Bezug auf Kollektivmarken

8.2.4.1 Nichtübermittlung der Markensatzung

Wird die Satzung nicht zusammen mit der Anmeldung vorgelegt, so wird eine Mängelmitteilung versandt, in der eine Frist von zwei Monaten für ihre Übermittlung gesetzt wird.

Wird die Satzung nicht innerhalb dieser zweimonatigen Frist übermittelt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

8.2.4.2 Übermittlung einer mangelhaften Satzung

Wurde eine Satzung übermittelt, die jedoch nicht die vorstehend in Abschnitt 8.2.3 aufgeführten Angaben enthält, wird eine Mängelmitteilung versandt, in der eine Frist von zwei Monaten für die Übermittlung der fehlenden Angaben gesetzt wird.

Wird der Mangel nicht innerhalb dieser zweimonatigen Frist behoben, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

8.2.5 Änderung der Markenkategorie (von einer Kollektiv- in eine Individualmarke)

Hat eine natürliche Person eine Marke versehentlich als Kollektivmarke angemeldet, d. h. sie hat sie auf dem Anmeldeformular irrtümlich als „Kollektivmarke“ eingegeben bzw. ausgewählt, kann sie die Marke von einer Kollektiv- in eine Individualmarke ändern, da Kollektivmarken nur Verbänden zugewiesen werden können. Die zu viel gezahlten Gebühren sollten ebenfalls erstattet werden.

Gibt eine juristische Person an, eine Kollektivmarke versehentlich angemeldet zu haben, sollte die Änderung ebenfalls erlaubt und sollten die zu viel gezahlten Gebühren erstattet werden. Allerdings würde die Einreichung einer Kollektivmarke nicht als offensichtlicher Irrtum gesehen und würde der Änderungsantrag zurückgewiesen werden, wenn nachweisbar ist, dass der Anmelder absichtlich eine Marke dieser Kategorie anmelden wollte, zum Beispiel:

- wenn die Wiedergabe der Marke das Wort „Kollektivmarke“ enthält;
- wenn der Name des Anmelders angibt, dass es sich um einen Verband handelt;
- wenn die Satzung der Kollektivmarke vorgelegt wird.

9 Art der Marke

Artikel 4 und 26, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV Regel 3 GMDV
--

Die Kategorisierung der Marken dient mehreren Zwecken. Erstens schafft sie die rechtliche Voraussetzung, dass eine Wiedergabe der Marke erforderlich ist, zweitens kann dem Amt dadurch leichter verständlich gemacht werden, was der Anmelder einzutragen wünscht, und letztlich erleichtert dies auch die Recherche in der HABM-Datenbank.

Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen. Die Wiedergabe der Marke auf dem Anmeldeformular ist Voraussetzung für die Einreichung der Anmeldung. Die Marke ist grafisch wiederzugeben, und diese Wiedergabe kann nicht durch eine Beschreibung der Marke ersetzt werden. Wenn der Anmelder keine grafische Wiedergabe seiner Marke vorlegt, wird eine Mängelmitteilung versandt und es erfolgt keine Zuerkennung eines Anmeldetags (siehe oben unter Abschnitt 4, Anmeldetag).

In einigen Fällen darf die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke ohne Angabe der gewünschten Art der Marke enthalten. In solch einem Fall wird das Amt die geeignete Markenart auf der Grundlage der vorgelegten Wiedergabe und einer Beschreibung der Marke bewilligen und den Anmelder unter Angabe einer zweimonatigen Frist für Stellungnahmen schriftlich davon in Kenntnis setzen. Werden keine Stellungnahmen abgegeben, gilt die Änderung der Markenart als angenommen. In anderen Fällen, in denen ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der Wiedergabe der Marke und den in der Anmeldung enthaltenen zusätzlichen Informationen über die Marke vorliegt, sollte die Markenart gemäß den nachstehend unter Abschnitt 9.9, Berichtigung der Markenart, festgelegten Angaben berichtigt werden.

Die folgenden Beispiele für die Markenarten in diesen Richtlinien geben nur Auskunft im Zusammenhang mit den Formerfordernissen. Sie geben keinen Ausschluss über den Ausgang des Prüfungsverfahrens.

9.1 Wortmarken

Eine Wortmarke ist eine maschinengeschriebene Marke mit Elementen wie Buchstaben (Klein- oder Großbuchstaben), Wörtern (entweder in Klein- oder in Großbuchstaben), Zahlensymbolen, Tastatursymbolen und Interpunktionszeichen, die über eine einzige Zeile verläuft. Das Amt akzeptiert das Alphabet jeder Amtssprache der EU als Wortmarke. Eine Marke aus Text, der über mehr als eine Zeile verläuft, wird als Bildmarke kategorisiert.

Beispiele für zulässige Wortmarken	
GM 6 892 351	europadruck24
GM 6 892 806	TS 840
GM 6 907 539	4 you
GM 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
GM 0 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
GM 1 587 450	?WHAT IF!
GM 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Griechisch)
GM 8 296 832	Долината на тракийските царе (Kyrillisch)

9.2 Bildmarken

Eine Bildmarke ist eine Marke, die aus folgenden Elementen besteht:

- ausschließlich aus Bildelementen,
- einer Kombination von Wort- und Bildelementen oder grafischen Elementen,
- Wortelementen in Nicht-Standardschriftarten,

- Wortelementen in Farbe,
- Wortelementen über mehr als eine Zeile,
- Buchstaben aus Nicht-EU-Alphabeten,
- Zeichen, die nicht über eine Tastatur wiedergegeben werden können,
- Kombinationen der vorstehenden Elemente.

Beispiele für Bildmarken	
<p>GM 1 414 366</p> <p>Rein grafisches Element ohne Farbe</p>	
<p>GM 9 685 256</p> <p>Rein grafisches Element in Farbe</p>	
<p>GM 4 705 414</p> <p>Kombination eines grafischen Elements mit Text in einer Standardschriftart, ohne Farbe</p>	
<p>GM 9 687 336</p> <p>Kombination aus stilisierter Schrift und Bildelementen, ohne Farbe</p>	
<p>GM 4 731 725</p> <p>Kombination aus stilisierter Schrift und Bildelementen in Farbe</p>	
<p>GM 9 696 543</p> <p>Wortelement in stilisierter Schrift ohne Farbe</p>	
<p>GM 2 992 105</p> <p>Wortelemente in stilisierter Schrift ohne Farbe</p>	

Beispiele für Bildmarken	
<p>GM 9 679 358</p> <p>Wortelemente in verschiedenen Schriftarten in Farbe</p>	
<p>GM 9 368 457</p> <p>Nur Wortelemente, über mehr als eine Zeile</p>	<p>YVES ROCHER LIFTING BIO CULTURE BIO</p>
<p>GM 9 355 918</p> <p>Slogan in zwei verschiedenen Schriftarten, Buchstaben in verschiedenen Größen, über mehr als eine Zeile und in Farbe</p>	<p>Heute handeln ist trendy</p>
<p>GM 9 681 917</p> <p>Wortelement aus Nicht-EU-Alphabet (Chinesisch)</p>	

9.3 Dreidimensionale Marken

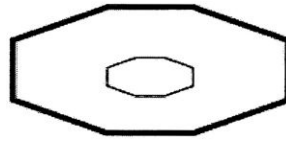
Artikel 43 Absatz 2 GMV
 Regel 3 Absatz 4 GMDV
 Mitteilung Nr. 2/98 des Präsidenten des Amtes

Eine dreidimensionale Marke ist eine Marke, die aus einer dreidimensionalen Form (einschließlich Behältern, Verpackung und der Ware selbst) besteht. Die fotografische oder grafische Wiedergabe kann aus bis zu sechs Perspektiven derselben Form bestehen, die im Falle einer elektronisch eingereichten Anmeldung in einer einzigen JPEG-Datei oder im Falle einer in Papierform eingereichten Anmeldung auf einem einzigen DIN A4-Blatt zu übermitteln sind. Während bis zu sechs Perspektiven eingereicht werden können, ist eine einzige Ansicht der Form ausreichend, wenn die zu schützende Form von dieser einen Ansicht aus feststellbar ist.

In einigen Fällen reichen Anmelder verschiedene Perspektiven eines dreidimensionalen Objekts auf mehreren Blatt Papier ein (z. B. eine Seite pro Bild bzw. Perspektive). In solch einem Fall sollte auf einen Mangel hingewiesen und dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten gesetzt werden, um anzugeben, welche der eingereichten Wiedergaben als Wiedergabe der Gemeinschaftsmarkenanmeldung verwendet werden soll.

Anmelder, die die Eintragung einer dreidimensionalen Marke beantragen, müssen eine entsprechende Angabe in der Anmeldung machen. Wird keine Markenart angegeben und nur eine Ansicht des Objekts bereitgestellt, und geht aus der Beschreibung der Marke – sofern vorhanden – nicht eindeutig hervor, dass es sich bei der eingereichten Marke um eine dreidimensionale Marke handelt, wird das Amt sie als Bildmarke behandeln.

Beispiel



Es wurde keine Markenart für dieses Zeichen ausgewählt und keine Beschreibung der Marke vorgelegt. Das Amt wird die eingereichte Marke in diesem Fall als Bildmarke behandeln.

Beispiele für zulässige Wiedergaben dreidimensionaler Marken	
<p>GM 4 883 096</p> <p>Vier verschiedene Zeichnungen desselben Objekts</p>	
<p>GM 4 787 693</p> <p>Sechs Fotografien desselben Objekts aus unterschiedlichen Perspektiven, mit Text</p>	
<p>GM 30 957</p> <p>Zwei Fotografien in Farbe, die unterschiedliche Perspektiven desselben Objekts zeigen</p>	
<p>GM 8 532 475</p> <p>Sechs Ansichten in Farbe, die sechs unterschiedliche Perspektiven desselben Objekts zeigen</p>	

Beispiele für Marken, die nicht als dreidimensionale Marken zulässig sind	
<p>GM 6 910 021</p> <p>Fünf Ansichten, die jedoch nicht dasselbe Objekt zeigen</p>	  
<p>GM 7 469 661</p> <p>Zusätzlich zur Wiedergabe der Marke ist kein Text erlaubt (Text unter dem Foto der Flasche)</p>	 <p style="text-align: center;">Spiš Original Slivka</p>
<p>GM 9 739 731</p> <p>Die erste und die dritte Flasche zeigen zwei verschiedene Perspektiven derselben Flasche, beide mit einem grauen Verschluss. Die zweite Flasche hat einen blauen Verschluss und ist daher ein anderes Objekt als das in der ersten und der dritten Flasche dargestellte. Das vierte Bild unterscheidet sich völlig von den anderen und zeigt zwei Flaschenverschlüsse und ein Etikett. Von den vier Perspektiven sind nur die erste und die dritte Ansichten desselben Objekts.</p>	

Werden zur Anmeldung einer dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke Ansichten von unterschiedlichen Objekten auf einem DIN A4-Blatt oder in einer JPEG-Datei eingereicht, kann der Mangel nicht behoben werden, da die Löschung eines oder mehrerer dieser unterschiedlichen Objekte eine erhebliche Veränderung der Wiedergabe der Marke bedeuten würde (siehe nachstehend unter Abschnitt 18, Änderungen an der Gemeinschaftsmarkenmeldung). In diesem Fall ist die Anmeldung zurückzuweisen, da die Wiedergabe nicht nur eine dreidimensionale Form zeigt.

9.4 Hörmarken

Artikel 4 GMV; Beschluss Nr. EX-05-3 des Präsidenten des Amtes

Eine Hörmarke ist unter Verwendung der Standardmethoden zur grafischen Klangwiedergabe, insbesondere einer Notenschrift, grafisch wiederzugeben. Eine Beschreibung des Klangs in Worten ist unzureichend (siehe Entscheidung vom 27. September 2007, R 708/2006-4 - TARZANSCHREI). Der Liedtext in Kombination mit der Notenschrift und dem Tempo ist zulässig. Ein Sonagramm allein ist keine zulässige grafische Wiedergabe einer Hörmarke, wenn es nicht zusammen mit einer den Klang selbst wiedergebenden elektronischen Datei übermittelt wird. Lässt sich der angemeldete Klang nicht in herkömmlicher Notenschrift abbilden, wie etwa das Gebrüll eines Löwen, so stellt ein Sonagramm zusammen mit einer Tondatei die einzige Möglichkeit dar, die Marke wiederzugeben.

9.4.1 Elektronische Tondatei

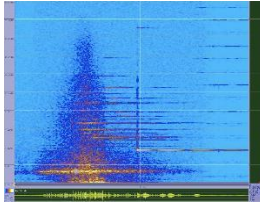



Das Anhängen einer zusätzlichen MP3-Tondatei ist fakultativ, wenn eine Notenschrift vorgelegt wurde, und dies ist nur im Falle einer elektronischen Einreichung möglich. Das Amt lässt die alleinige Einreichung einer elektronischen Tondatei nicht zu, da eine grafische Wiedergabe in Form einer Notenschrift oder eines Sonagramms erforderlich ist. Die Tondatei muss im MP3-Format vorliegen und darf nicht größer sein als zwei Megabyte. Die Erfordernisse des Amtes gestatten kein Abspielen von Klängen über eine Datenfernverbindung („Streaming“) und keine Tonschleifen („Loops“). Alle anderen Anhänge oder Anhänge, die die vorgenannten Erfordernisse nicht erfüllen, gelten als nicht eingereicht.

9.4.2 Notenschriften

Der Anmelder kann eine Notenschrift allein einreichen. Damit ist das Erfordernis der grafischen Wiedergabe der Marke erfüllt. In diesen Fällen kann eine elektronische Tondatei angehängt werden; dies ist jedoch nicht obligatorisch.

9.4.3 Sonagramme

Der Anmelder kann nicht ein Sonagramm allein einreichen (siehe Entscheidung vom 27. September 2007, R 708/2006-4 - TARZANSCHREI). In diesen Fällen ist die Einreichung einer elektronischen Tondatei obligatorisch, da das Amt den Klang nicht aus dem Sonagramm allein herleiten kann. Alle in einem Sonagramm verwendeten Farben sind nicht Teil der Marke, da der Anmelder eine Hörmarke anmeldet. Deshalb werden keine Farbangaben aufgezeichnet, und im Falle ihrer Übermittlung werden sie vom Amt gelöscht.

Beispiele für zulässige Hörmarken	
GM 8 116 337 Sonagramm in Verbindung mit einer Tondatei	
GM 9 199 134 Sonagramm in Verbindung mit einer Tondatei	
GM 1 637 859 Notenschrift	
GM 6 596 258 Notenschrift einschließlich musikalischer Anweisungen	





9.5 Farbe per se

Eine Farbe per se bedeutet, dass Schutz für eine Marke beansprucht wird, die unabhängig von jeder spezifischen Form oder Gestalt aus einer oder mehreren Farben an sich besteht. Der Schutz erstreckt sich auf den Farbton bzw. die Farbtöne und im Falle von mehr als einer Farbe auch auf das Verhältnis, in dem die Farben verteilt sind.

Die Farbe(n) ist bzw. sind im Feld „Angabe der Farbe(n)“ in Worten zu bezeichnen. Die Wiedergabe einer Farbe per se muss aus einer Wiedergabe der konturlosen Farbe(n) bestehen. Gibt es mehr als eine Farbe, so ist der proportionale Anteil jeder Farbe im Feld „Beschreibung der Marke“ anzugeben. Wurde dies in der Anmeldung unterlassen, wird das Amt den Mangel mitteilen.

Enthält die Wiedergabe andere Elemente, etwa Wörter oder Bilder, so handelt es sich nicht um eine Farbmarke per se, sondern um eine Bildmarke. Wird eine Marke irrtümlich als Farbe per se eingereicht, obwohl sie eine Bildmarke ist, ändert das Amt die Markenart, setzt den Anmelder davon in Kenntnis und räumt ihm eine Frist von zwei Monaten für Stellungnahmen ein. Werden keine Stellungnahmen abgegeben, gilt die Änderung der Markenart als angenommen.

Internationale Farbcodes sind als zusätzliche Angaben im Feld „Angabe der Farbe(n)“ zulässig, sollten jedoch niemals die Beschreibung der Farbe in Worten ersetzen.

Beispiele für zulässige Farbmarken per se	
<p>GM 962 076</p> <p><u>Angegebene Farbe:</u> Braun</p>	
<p>GM 31 336</p> <p><u>Angegebene Farbe:</u> Lila/violett</p> <p><u>Beschreibung:</u> Lila/violett, eine einzige Farbe, wie aus der Darstellung hervorgeht. Die Werte (spezifische Koordinaten im Farbbereich) für die vorliegende Marke sind: L => 53,58 08; A => 15,78 - 05; B => 31,04 - 05. Die Marke ist im <i>Pantone's Process Book</i> zwischen den Farbschattierungen mit den Nummern E 176-4 und E 176-3 angesiedelt.</p>	
<p>GM 8 298 499</p> <p><u>Angegebene Farben:</u> Grün, Pantone 368 C, anthrazit, Pantone 425 C, orange, Pantone 021 C</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus den Farben grün: Pantone 368C; anthrazit: Pantone 425C; orange: Pantone 021C, wie in der Darstellung gezeigt; die Farben werden aufgetragen auf einen wesentlichen Anteil der Außenfläche von Fahrzeugservicestellen (Tankstellen) im Verhältnis grün 60 %, anthrazit 30 % und orange 10 %, wodurch der Gesamteindruck einer grünen und anthrazitfarbenen Tankstelle (mit überwiegendem Grünanteil) und kleinen orangenen Akzenten erzeugt wird.</p>	
<p>GM 4 381 471</p> <p><u>Angegebene Farben:</u> Blau (Pantone 2747 C) und Silber (Pantone 877 C)</p> <p><u>Beschreibung:</u> Anspruch wird erhoben auf den Schutz der Farben Blau (Pantone 2747 C) und Silber (Pantone 877 C), die auf die in der Darstellung der Farbmarke gezeigte Art und Weise nebeneinandergelegt sind. Das Verhältnis der beiden Farben ist jeweils ungefähr 50 %.</p>	

9.6 Hologramme

Hologramme lassen sich besonders schwer grafisch wiedergeben, da eine Wiedergabe auf Papier keine „Änderung“ des Bildes, wie natürlicherweise auf Hologrammpapier der Fall, zulässt. Dennoch kann ein Hologramm mit einer eindeutigen Beschreibung der Marke und ausreichend Ansichten der Marke eingetragen werden. Wenn ein Hologramm als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden soll, kann daher mehr als

eine Wiedergabe der Marke eingereicht werden, sofern sich sämtliche unterschiedlichen Ansichten bei Einreichung in Papierform auf einem einzigen DIN A4-Blatt oder bei elektronischer Einreichung in einer einzigen JPEG-Datei befinden.

9.7 Geruchsmarken / olfaktorische Marken

Geruchs- oder olfaktorische Marken sind zurzeit nicht zulässig. Der Grund hierfür ist, dass eine grafische Wiedergabe klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss (siehe Urteil vom 12. Dezember 2002, C-273/00, „Sieckmann“). Wie bei allen anderen Markenarten kann die Beschreibung einer Marke kein Ersatz für die grafische Wiedergabe sein. Wenngleich sie bildhaft sein kann, ist die Beschreibung eines Geruchs weder klar noch eindeutig oder objektiv; somit kann kein Anmelde tag zuerkannt werden, da eine grafische Wiedergabe der Marke nicht möglich ist. Diese Fälle (siehe auch die Entscheidung vom 4. August 2003, R 120/2001-2 - Künstliches Erdbeeraroma) werden nicht zurückgewiesen, sondern gelten als nicht eingereicht.

9.8 Andere Marken

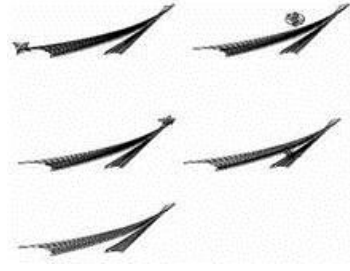

Andere Marken müssen in der Beschreibung der Marke eine Angabe enthalten, was mit „andere“ gemeint ist. „Andere“ Marken können beispielsweise animierte Marken (Bewegungsmarken), Positionsmarken oder Kennfadenmarken (farbige Streifen oder Fäden, die auf bestimmten Produkten angebracht sind) sein.


9.8.1 Bewegungsmarken

Die Anzahl der Markenwiedergaben ist praktisch unbegrenzt, solange sie sich bei Einreichung in Papierform auf einem einzigen DIN A4-Blatt oder bei elektronischer Einreichung in einem einzigen JPEG-Dokument befinden. Der Wiedergabe der Marke ist eine Beschreibung der Marke beizufügen, in der die Animation erläutert wird.

Aus den Wiedergaben in Verbindung mit der Beschreibung der Marke muss die zu schützende Bewegung klar hervorgehen. In Fällen, in denen die Bewegung nicht erkennbar ist (z. B. sind die Wiedergaben in der falschen Reihenfolge) oder die Beschreibung der Marke nicht der Reihenfolge der Wiedergaben entspricht, versendet das Amt eine Mängelmitteilung, in der es eine Frist von zwei Monaten für die Klarstellung der Wiedergaben und/oder der Beschreibung setzt. Ist der Mangel nicht fristgemäß behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Enthalten die Wiedergaben Farben, ist bzw. sind die Farbe(n) in Worten anzugeben.

Beispiele für zulässige Bewegungsmarken	
<p style="text-align: center;">GM 5 338 629</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Marke ist eine animierte Sequenz mit zwei Lichtelementen, die sich im oberen rechten Teil der Marke verbinden. Während der Animationssequenz bewegt sich ein geometrisches Objekt neben dem ersten Segment nach oben und dann neben dem zweiten Segment nach unten, während bei einzelnen Bändern in jedem Segment ein Wechsel von dunkel zu hell erfolgt. Die in der Marke befindliche Tuffentechnik dient nur der Schattierung. Die gesamte animierte Sequenz dauert zwischen einer und zwei Sekunden.</p>	 <p><u>Wiedergaben:</u> Wiedergabe der Marke nur in Schwarz und Weiß mit Grautönen; keine Farbangabe.</p>
<p style="text-align: center;">GM 9 742 974</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Marke enthält ein bewegtes Bild einer Zahnbürste, die sich auf eine Tomate zubewegt, auf die Tomate drückt, ohne die Haut zu verletzen und sich von der Tomate wegbewegt.</p>	 <p><u>Wiedergaben</u></p>

Beispiel für eine unzulässige Bewegungsmarke	
<p style="text-align: center;">GM 7 227 218</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus einer bewegten Bildmarke, bestehend aus einer animierten Sequenz, die eine Reihe von rechteckigen Bildschirmen in verschiedenen Größen mit oder ohne darin enthaltenen erkennbaren Bildern zeigt, die wirbelwindartig nach innen fliegen, wie von der Position des Betrachters aus in Richtung der Mitte des Bildschirms des Betrachters, wo sie miteinander verschmelzen, um ein Wort zu formen.</p>	 <p>Hierbei handelt es sich um eine Marke, bei der die Bewegung nicht aus den Bildern erfasst werden kann und die Beschreibung daran nichts ändert.</p>

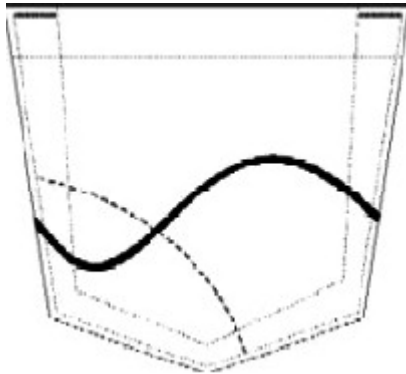
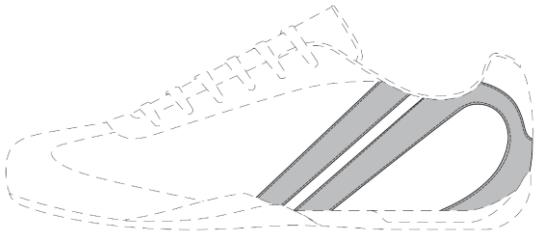
9.8.2 Positionsmarken

Eine Positionsmarke ist ein Zeichen, das auf einem bestimmten Teil eines Produkts in einer gleichbleibenden Größe oder einem bestimmten Verhältnis zu dem Produkt angebracht ist. Das Zeichen ist grafisch wiederzugeben. Da der Anmelder die Platzierung oder „Positionierung“ der Marke schützen möchte, besteht ein Formerfordernis in einer Markenbeschreibung, in der ihre Positionierung ausführlich erläutert wird. Die Markenbeschreibung muss zudem einen Hinweis enthalten, dass es

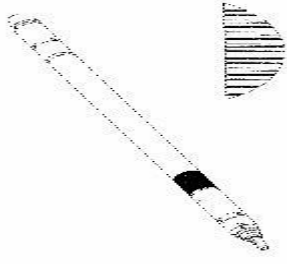

sich um eine „Positionsmarke“ handelt, und in Fällen, in denen eine Wiedergabe in Farbe eingereicht wird, muss bzw. müssen die Farbe(n) in Worten angegeben werden.

Soweit eine Positionsmarke einige Waren, bei denen die Positionierung eindeutig, und andere Waren, bei denen die Positionierung nicht eindeutig ist, abdeckt, muss in Bezug auf die Waren, auf denen die Marke nicht (eindeutig) so positioniert werden konnte, wie in der Beschreibung der Marke festgelegt, eine Formerfordernis-Mängelmitteilung versandt werden. Dem Anmelder wird eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um die Anmeldung zu ändern. Beschränkt sich die Anmeldung nicht auf diejenigen Waren, bei denen die Positionierung eindeutig ist, so ist die Anmeldung für jene Waren und/oder Dienstleistungen, bei denen die Positionierung zweifelhaft/unmöglich ist, zurückzuweisen.

Beispiele für zulässige Positionsmarken	
<p style="text-align: center;">GM 4 717 914</p> <p><u>Angabe der Farbe:</u> Rot</p> <p><u>Beschreibung:</u> Rotes Einfassband von 2 mm Breite, welches entlang der Kante des Schuheinstieges und der Schnürteile verläuft.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 3 799 574</p> <p><u>Angabe der Farbe:</u> Grün (Pantone 347 C)</p> <p><u>Beschreibung:</u> Grüner Ring, der zwischen den elektrischen Anschlüssen des Lampensockels positioniert ist.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 9 045 907</p> <p><u>Angegebene Farben:</u> Rot, Schwarz und Grau</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus der Kombination der Farben Rot, Schwarz und Grau für die Außenflächen eines Traktors, nämlich Rot für Motorhaube, Dach und Radläufe, Hell- und Dunkelgrau für einen waagerechten Streifen an der Motorhaube und Schwarz für Kühlergrill, Chassis und vertikale Säulen - gemäß der bildlichen Darstellung, die der Anmeldung beigelegt ist.</p>	

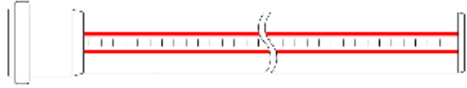
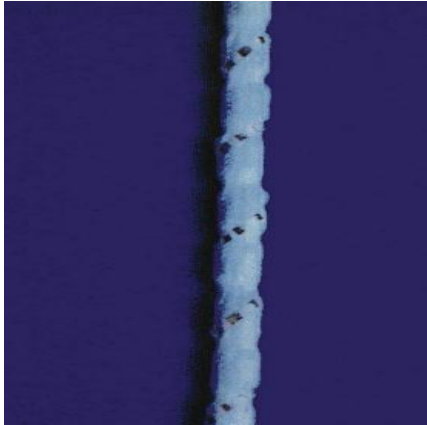
Beispiele für zulässige Positionsmarken	
<p style="text-align: center;">GM 6 900 898</p> <p>Beschreibung: Zwei sich in einem Punkt kreuzende Kurven auf einer Hosentasche; die Marke besteht aus Ziernähten in Form von zwei sich in einem Punkt kreuzenden Kurven auf einer Hosentasche; eine der Kurven ist durch eine mit einem feinen Strich gezeichnete gewölbte Form charakterisiert, während sich die zweite durch eine mit einem dicken Strich gezeichnete sinusförmige Form auszeichnet; die ungleichmäßig gebrochenen Linien repräsentieren den Umriss der Hosentasche, in Bezug auf den der Anmelder keinen Anspruch geltend macht und der nur dazu dient, die Position der Marke auf der Tasche anzugeben.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 8 586 489</p> <p>Beschreibung: Die Marke ist eine Positionsmarke. Die Marke besteht aus zwei parallelen, an der Außenfläche des Oberteils eines Schuhs liegenden Linien. Die erste Linie verläuft von der Mitte der Sohlenkante eines Schuh und fällt nach hinten zum Rist eines Schuhs ab. Die zweite Linie verläuft parallel zur ersten Linie und weiter in einer Kurve nach hinten entlang der Absatzsteife eines Schuhs und endet an der Sohlenkante eines Schuhs. Die gepunkteten Linien markieren die Position der Marke und sind nicht Teil der Marke.</p>	

Positionsmarken sind nicht zulässig, wenn aus der Beschreibung hervorgeht, dass die Position variieren kann – z. B.: „Die Marke besteht aus [Beschreibung des Elements], das an der Außenseite der Ware angebracht ist“. Die Position der Marke muss eindeutig festgelegt werden und aus der Wiedergabe und der Beschreibung hervorgehen.

Beispiele für unzulässige Positionsmarken / Beschreibungen	
<p style="text-align: center;">GM 8 682 213</p> <p><u>Beschreibung:</u> Markenschutz wird beansprucht für einen auf dem Mantel eines Bodenverdrängungshammers (sogenannte Erdrakete) angeordneten Streifen; dieser ist in der isometrischen Gesamtansicht des Bodenverdrängungshammers aufgrund der Feinheit des Patterns als schwarzes umlaufendes Band dargestellt, das sich von den übrigen Abschnitten des Mantels durch das in der weiteren Ansicht (diese zeigt einen (halbkreisförmigen) vergrößerten Ausschnitt dieses Streifens in einer Seitenansicht des Bodenverdrängungshammers erkennbare Muster abhebt, das durch eine Vielzahl nebeneinander angeordneter umlaufender Nuten gebildet wird; der Streifen befindet sich in einem Abschnitt des Mantels, der – von der Spitze des Bodenverdrängungshammers aus betrachtet – dem zweiten Viertel der Gesamtlänge des Bodenverdrängungshammers entspricht; sonstige in der bildlichen Darstellung erkennbare Formgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil der Marke.</p>	<p>Aus Abbildung und Beschreibung zusammen geht nicht eindeutig hervor, worin das Zeichen besteht und wie es auf den Waren platziert werden soll:</p>  <p>(Aus der Wiedergabe geht nicht klar hervor, aus welcher Perspektive ein halbkreisförmiges Detail sichtbar sein sollte.)</p>
<p style="text-align: center;">GM 8 316 184</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Marke ist eine Positionsmarke, bei der ein aus Kupfer bestehender schmaler Kupferferring zwischen zwei Metallschichten am oberen Rand eines Topf- oder Pfannenkörpers positioniert und sichtbar ist.</p>	<p>Zeichen, das in Bezug auf bestimmte Waren definiert wird – das Zeichen kann nicht für andere Waren eingetragen werden, wenn die Positionierung auf diesen anderen Waren nicht eindeutig ist.</p>  <p>(Zeichen kann nicht für „Kochutensilien“ eingetragen werden, da ihre Form variieren kann und die Positionierung nur bei einem Topf oder einer Pfanne eindeutig wäre.)</p>


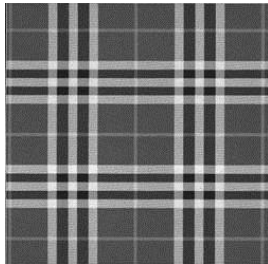
9.8.3 Kennfadenmarken

Kennfadenmarken sind farbige Linien oder Fäden, die auf bestimmten Produkten angebracht sind. Diese Marken sind in der Textilindustrie verbreitet. Andere Beispiele sind farbige Linien auf Schläuchen oder Kabeln. Die Beschreibung der Marke sollte möglichst den Begriff „Kennfadenmarke“ enthalten; Farben, sofern vorhanden, sind in Worten anzugeben.

Beispiele für zulässige Kennfadenmarken	
<p style="text-align: center;">GM 7 332 315</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Marke kennzeichnet Rohre, Schläuche oder Strangprofile mit fortlaufenden, in gleichen Abständen auf der Außenseite des Rohres, Schlauches oder Strangprofils angebrachten, dünnen schwarzen Querstrichen, die zwischen zwei parallelen, in Längsrichtung des Rohres, Schlauches oder Strangprofils durchgehend verlaufenden roten Längsstreifen aufgetragen sind.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 3 001 203</p> <p><u>Angegebene Farben:</u> Gold auf einem hellem Hintergrund</p> <p><u>Beschreibung:</u> In einem hellen Funktionsband, insbesondere Bleiband, für Gardinen, Vorhänge, Tischdecken und dgl. als Kennzeichen eingearbeitetes goldenes Band.</p>	

9.8.4 Mustermarken

Marken, die ein Muster abbilden, sind nicht als „andere“ Marken einzustufen bzw. zuzulassen. Gemäß der Praxis des Amtes handelt es sich bei diesen Marken um „Bildmarken“.

Beispiele für zulässige Mustermarken	
<p style="text-align: center;">GM 0 015 602</p>	
<p style="text-align: center;">GM 7 190 929</p>	

9.9 Berichtigung der Markenart

9.9.1 Allgemeine Regeln

Ist die Angabe der Art der Marke in der Anmeldung eindeutig falsch, wird das Amt in der Regel die Art der Marke berichtigen und den Anmelder unter Festsetzung einer Frist von zwei Monaten für Stellungnahmen davon in Kenntnis setzen. Bleibt eine Reaktion des Anmelders aus, sieht das Amt die Berichtigung als angenommen an. Ist der Anmelder mit der Änderung nicht einverstanden, stellt das Amt die ursprüngliche Angabe der Markenart wieder her. Allerdings wird die Anmeldung anschließend zurückgewiesen.

In Fällen, in denen ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der Wiedergabe der Marke und den in der Anmeldung enthaltenen zusätzlichen Informationen über die Marke vorliegt, so dass die gewünschte Markenart nicht eindeutig ist, sollte eine Mängelmitteilung versandt und die Art der Marke gemäß den Klarstellungen des Anmelders geändert werden. Reicht der Anmelder keine Antwort ein oder besteht er auf der Beibehaltung des widersprüchlichen Inhalts der Anmeldung, sollte die Marke zurückgewiesen werden (siehe nachstehendes Beispiel 3).

9.9.2 Beispiele für wiederkehrende Mängel in Bezug auf die Art der Marke

9.9.2.1 Wortmarken

Wird die Markenart „Wortmarke“ gewählt, obwohl es sich bei der Marke in Wirklichkeit um eine „Bildmarke“ im Sinne der Beispiele in vorstehendem Abschnitt 9.2 handelt (Wiedergabe über mehrere Zeilen, stilisierte Schrift usw.), berichtigt das Amt die Markenart und aktualisiert die bildliche Darstellung im System. Das Amt übermittelt dem Anmelder ein Schreiben, in dem es ihn über die Änderung informiert, und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für Stellungnahmen. Reicht der Anmelder innerhalb der Frist keine Antwort ein, gilt die Änderung als angenommen. Reicht der Anmelder Stellungnahmen ein, in denen er Einwände gegen die Änderung erhebt, und folgt das Amt den Stellungnahmen nicht, so wird die Markenart wieder in „Wortmarke“ geändert, die Anmeldung jedoch zurückgewiesen.

9.9.2.2 Bildmarken

Wird überhaupt keine Markenart angegeben und handelt es sich bei der Marke eindeutig um eine Bildmarke im Sinne der vorgenannten Beispiele, so wird die Markenart durch das Amt eingegeben und ein erläuterndes Schreiben versandt.

Gelegentlich werden „Bildmarken“ in Farbe irrtümlich als „Farbmarken“ eingereicht. Darüber hinaus können die Unterschiede in der Typologie der verschiedenen Marken innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu einem Mangel in Bezug auf die Art der Marke führen, insbesondere im Hinblick auf Marken, die eine Kombination aus Wort- und Bildelement darstellen und oftmals fälschlicherweise als „Andere Marken“ und nicht als „Bildmarken“ eingereicht werden. In diesen Fällen ändert das Amt die Markenart in „Bildmarke“ und setzt den Anmelder unter Angabe einer Frist von zwei Monaten für Stellungnahmen davon in Kenntnis.


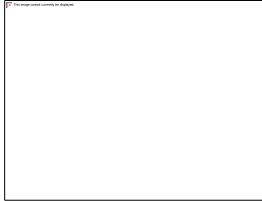
Beispiel 1

Eine *Bildmarke*, die als *Farbmarke per se* angemeldet wurde.

Das Amt muss die Markenart von *Farbmarke per se* in *Bildmarke* ändern und ein Schreiben zur Bestätigung der Änderung versenden. Ist der Anmelder nicht einverstanden, kann er Stellungnahmen übermitteln. Folgt das Amt den Stellungnahmen nicht, stellt es die ursprüngliche Angabe der Markenart wieder her; allerdings wird die Anmeldung anschließend zurückgewiesen. Wird jedoch innerhalb der Frist keine Antwort eingereicht, gilt die Änderung der Markenart als angenommen und die Bearbeitung der Anmeldung wird fortgesetzt.

Beispiel 2

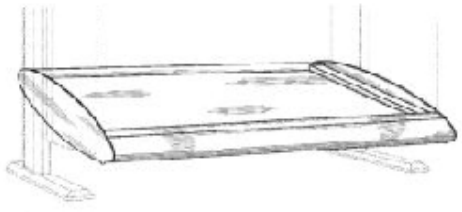
Die folgenden als Markenart „Andere Marken“ angemeldeten Marken:

GM 9 328 121	
GM 9 323 346	

Hat der Anmelder die Markenart „Andere Marken“ gewählt, anstatt „Bildmarke“ anzukreuzen, und in dem Erläuterungsfeld für „Andere Marke“ Begriffe wie „Text und Logo“, „marque sémi-figurative“, „marca mixta“, „Wort-Bild-Marke“ oder auch „Farbe per se“ (weil diese Marke Elemente in Farbe enthält) hinzugefügt, obwohl die angemeldete Marke eindeutig eine Bildmarke im Sinne der vorstehenden Definition ist, ändert das Amt die Markenart von „Andere Marke“ in „Bildmarke“ und versendet ein Schreiben an den Anmelder, in dem es ihn über die Änderung informiert und ihm eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung von Stellungnahmen setzt. Reicht der Anmelder innerhalb der zweimonatigen Frist keine Antwort ein, gilt die Änderung der Markenart als angenommen und die Bearbeitung der Anmeldung wird fortgesetzt. Reicht der Anmelder Stellungnahmen ein, in denen er Einwände gegen die Änderung erhebt, und folgt das Amt den Stellungnahmen nicht, stellt das Amt die ursprüngliche Angabe der Markenart wieder her; allerdings wird die Anmeldung anschließend zurückgewiesen.

Beispiel 3

In einigen Fällen werden Marken möglicherweise als „Bildmarken“ eingereicht, obwohl aus der Wiedergabe bzw. Beschreibung der Marke hervorgeht, dass eine dreidimensionale Marke beabsichtigt ist.

<p style="text-align: center;">GM-Anmeldung 10 318 897</p> <p><u>Gewählte Art der Marke:</u> Bildmarke</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus einer Form für ein Warenregal. Die Enden des Regals sind ellipsenförmig. Die Vorderkante des Regals weist eine konische Form auf. Der in gestrichelten Linien angezeigte Bereich der Marke ist nicht Teil der Marke und dient nur zur Angabe der Positionierung oder Platzierung der Marke.</p>	
--	--

In diesem Fall steht die Beschreibung der Marke, die auf eine „Form für ein Warenregal“ verweist, im Widerspruch zur Markenart „Bildmarke“. Daher wurde der Anmelder aufgefordert, die Markenart in „Dreidimensionale Marke“ zu ändern oder die Beschreibung der Marke zu löschen.

10 Serienmarken

Bei allen Anmeldungen für jedwede Markenkategorie oder Markenart kann der Schutz nur für eine einzige Marke beantragt werden. Anders als in einigen nationalen Systemen sind gemäß der Gemeinschaftsmarkenverordnung Serienmarken nicht zulässig. Wenn verschiedene Versionen einer Marke erforderlich sind, ist eine gesonderte GM-Anmeldung für jede dieser Versionen einzureichen.

Das DIN A4-Blatt bzw. die JPEG-Datei enthält nur die eine Wiedergabe der angemeldeten Marke und keinerlei zusätzlichen Text.

Beispiel 1

Eine als „BRIGITTE brigitte Brigitte“ eingereichte *Wortmarke* wird **nicht** als „das Wort ‚Brigitte‘, geschrieben entweder in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben oder in ‚normaler‘ Schrift ‚ausgelegt‘“; sie wird als Wortmarke angesehen, in der der weibliche Name „Brigitte“ dreimal enthalten ist.

Beispiel 2

Eine als „Línea Directa / Direct Line / Ligne Directe“ eingereichte *Wortmarke* wird **nicht** als „der Begriff ‚direct line‘, entweder in spanischer oder in englischer oder in französischer Sprache ‚ausgelegt‘“; sie wird als Wortmarke angesehen, in der alle drei Sprachfassungen in derselben Reihenfolge, wie in der Anmeldung angegeben, enthalten sind. Weder wird eine Mängelmitteilung versandt, noch werden Änderungen an der Marke zugelassen.

10.1 Mehrfache bildliche Wiedergaben

In einer elektronisch eingereichten Anmeldung muss die Wiedergabe der Marke als einzelne JPEG-Datei hochgeladen werden. Wird eine Anmeldung in Papierform verwendet, muss die Wiedergabe der Marke auf einem einzelnen DIN A4-Blatt beigelegt werden.

Enthält eine in Papierform eingereichte Anmeldung mehr als ein DIN A4-Blatt, auf denen verschiedene, wenn auch sehr ähnliche Marken dargestellt sind, gibt das Amt eine Mängelmitteilung heraus, in der es den Anmelder auffordert, aus den verschiedenen Varianten eine Marke auszuwählen. Möchte der Anmelder die anderen Marken ebenfalls schützen lassen, muss er für jede der anderen Marken, die er eintragen lassen möchte, eine neue Anmeldung einreichen. Bleibt innerhalb der darin gesetzten Frist eine Antwort auf die Mängelmitteilung aus, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Enthält eine elektronisch oder in Papierform eingereichte Anmeldung eine JPEG-Datei oder ein DIN A4-Blatt, deren bzw. dessen Inhalt als mehr als eine Darstellung einer Marke betrachtet werden könnte, gilt die Kombination aller dieser Varianten, wie sie auf dieser einzelnen Seite erscheinen, als Marke, für die der Schutz beantragt wird. Änderungen an der Wiedergabe der Marke sind nicht zulässig.



Da das der vorstehenden Anmeldung beigelegte JPEG-Dokument sämtliche der vorstehenden Bilder auf einer einzelnen Seite enthielt, gilt die Gesamtheit aller Varianten der Logos, Farben und Texte als eine einzelne Marke.

11 Angabe der Farbe

Regel 3 Absatz 5 und Regel 80 GMDV

Wortmarken und Hörmarken können nicht in Farbe sein, da der Schutz sich auf das Wort bzw. die Wörter und den Klang bzw. die Klänge erstreckt, auch wenn ein Sonagramm in Farbe wiedergegeben ist.

Bildmarken, dreidimensionale Marken und andere Marken können in Farbe oder ohne Farbe angemeldet werden. Sie können außerdem Text- und/oder grafische Bestandteile enthalten.

Soll eine Marke in Farbe eingetragen werden, ist eine farbige Wiedergabe der Marke zusammen mit der Anmeldung und der Angabe der benutzten Farben in Worten einzureichen. Das Hinzufügen eines internationalen Farbcodes wie zum Beispiel einer *Pantone-Nummer* ist möglich und wird dringend empfohlen, obgleich es kein Ersatz für die Angabe in Worten (z. B. grün, blau, rot) sein kann.

Wird eine farbige Wiedergabe übermittelt, geht das Amt davon aus, dass der Anmelder implizit Farbe beansprucht, und die Anmeldung wird somit als Anmeldung zur Eintragung einer Marke in Farbe betrachtet. Es ist nicht möglich, die Anmeldung in eine schwarz-weiße Marke zu ändern (siehe die Entscheidung vom 25. August 2010, R 1270/2010-4 - Form von Prüfköpfen [3D MARKE]). Die einzige Möglichkeit für den Anmelder ist die Einreichung einer neuen Anmeldung mit einer Schwarzweiß-Wiedergabe.

Werden die Farben Grau, Schwarz und Weiß in einer Anmeldung einer Marke in Farbe zu anderen Zwecken als zur Kontrastierung oder Abgrenzung verwendet, sind diese ebenfalls anzumelden.

Ausdrücke wie „mehrfarbig“, „in verschiedenen Farben“, „in allen möglichen Kombinationen“ oder „in beliebigen Anteilen“ sind nicht zulässig (siehe Entscheidung vom 25. August 2010, R 1270/2010-4 - Form von Prüfköpfen [3D MARKE]).

Fehlt die Angabe der Farbe(n), schlägt das Amt dem Anmelder die Farbe(n) vor. Geht vor Ablauf dieser zweimonatigen Frist keine Antwort ein, gilt die Aufnahme der durch das Amt angegebenen Farbe(n) als angenommen. Ist der Anmelder mit der Aufnahme der Farben nicht einverstanden, löscht das Amt die Angabe. Allerdings wird die Anmeldung in Fällen, in denen der Anmelder keine Farbangabe macht, zurückgewiesen.

Ist es nicht möglich, die Farbe(n) festzulegen, wird das Amt den Anmelder auffordern, den Mangel zu beheben. Legt der Anmelder innerhalb der zweimonatigen Frist keine Farbangabe vor, wird die Anmeldung zurückgewiesen (Regel 9 Absatz 4 und Regel 3 Absatz 5 GMDV).





Wenn die Anmeldung zwar einen Farbanspruch enthält, aber keine Markenwiedergabe in Farbe übermittelt wurde, besteht eine formale Diskrepanz zwischen der angemeldeten Schwarzweiß-Marke und dem Farbanspruch. Alle Farbangaben werden vom Amt berichtigt (d. h. in Schwarz, Weiß und/oder Grau geändert) und der Anmelder wird davon in Kenntnis gesetzt.


Die **einzige Ausnahme von dieser Regel** gilt für die Einreichung der Anmeldung per Fax; in diesem Fall kann der Anmelder (von sich aus) innerhalb eines Monats nach Versendung der Anmeldung eine Wiedergabe in Farbe auf dem Postweg übermitteln. Diese einmonatige Frist ist nicht verlängerbar. Geht die Wiedergabe in Farbe fristgemäß ein, wird die ursprüngliche Wiedergabe in Schwarzweiß durch eine neue Wiedergabe in Farbe ersetzt. Übermittelt der Anmelder die Wiedergabe der Marke in Farbe nicht, wird das Amt diese nicht anfordern. Wird eine Wiedergabe in Farbe nicht innerhalb der einmonatigen Frist übermittelt, so werden alle Farbangaben in Schwarz, Weiß und/oder Grau, soweit erforderlich, geändert und der Anmelder wird davon in Kenntnis gesetzt. Der Farbanspruch sollte nicht gelöscht werden, da der Anmelder einen Farbanspruch geltend gemacht hat, der vom Amt berichtigt wurde.

Wird die Wiedergabe der Marke in Schwarz und Weiß – einschließlich Grau – eingereicht, kann sie nicht in eine Marke in Farbe geändert werden, auch wenn die Schwarzweiß-Marke zusammen mit einem Farbanspruch, einer Farbangabe und/oder einer auf Farben Bezug nehmenden Beschreibung eingereicht wurde.

Schwarz, grau und weiß werden als „Farben“ betrachtet. Die vom Anmelder gemachte Farbangabe („schwarzweiß“ oder „schwarz, grau und weiß“ usw.) unterliegt denselben Regeln wie alle anderen vorstehend erläuterten Farbangaben.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Angaben wie „transparent“, „ohne Farbe“ oder „farblos“ keine Farbangaben sind und nicht verwendet werden dürfen. Zeigt die Wiedergabe einer Marke beispielsweise ein „farbloses“ Objekt aus Glas oder einem ähnlichen Material vor einem farbigen Hintergrund, ist die Beschreibung der Marke die geeignete Stelle, um zu erklären, dass das betreffende Objekt farblos ist und vor einem farbigen Hintergrund gezeigt wird, der nicht Teil der Marke ist. Ein transparentes Objekt kann gleichwohl in Farbe sein, wie etwa eine herkömmliche Weinflasche, die häufig grün und normalerweise durchsichtig ist. Hält der Anmelder „durchsichtig“ für ein wichtiges Merkmal seiner Marke, fügt er zu diesem Zweck eine Markenbeschreibung hinzu.

Beispiele für Farbangaben	
<p>GM 10 275 519</p> <p><u>Keine Farbangabe</u></p> <p>Keine Farbangabe erforderlich. Schwarz und Weiß können vom Anmelder jedoch als Farbanspruch geltend gemacht werden, wenn diese Farben als Merkmal der Marke betrachtet werden.</p>	
<p>GM 8 401 572</p> <p><u>Angabe der Farbe:</u> beige, blau, orange, braun, rot, rosa, gelb, schwarz, grün, kastanienbraun</p> <p>Schwarz ist anzugeben, wenn die Anmeldung für eine Marke in Farbe erfolgt und Schwarz nicht nur zur Kontrastierung oder Abgrenzung verwendet wird, d. h. wenn Schwarz auch für Schwanz, Auge, Nüstern und Ohren verwendet wird.</p>	
<p>GM 10 456 762</p> <p><u>Keine Farbangabe</u></p> <p>Keine Farbangabe erforderlich. Schwarz, weiß und grau können jedoch als Farbanspruch gelten gemacht werden, wenn diese Farben als Merkmal der Marke betrachtet werden.</p>	
<p>GM 9 732 793</p> <p><u>Angabe der Farbe:</u> Rot, orange, gelb, mintgrün, meergrün, blau, violett, rosa</p> <p>Schwarz sollte in dieser Anmeldung als Farbanspruch geltend gemacht werden, da es sich hierbei um eine Marke in Farbe handelt und Schwarz zu anderen Zwecken als zur Kontrastierung oder Abgrenzung verwendet wird, d. h. für die Buchstaben.</p>	

Beispiele für Farbangaben	
GM 10 336 493	
<p><u>Angabe der Farbe:</u> Dunkelviolett, blau, gelb, weiß, orange, rot und schwarz</p> <p>Schwarz wird als Farbanspruch geltend gemacht; dennoch würde das Amt die Farbangabe ohne Schwarz zulassen, da es nur zur Abgrenzung verwendet wird – als Einfassung der Worte „POP-UP!“</p>	

In Fällen, in denen die Farbangabe Informationen enthält, die nicht für dieses Feld, aber für ein anderes Feld der Anmeldung relevant sind, verschiebt das Amt den Text in das betreffende Feld und setzt den Anmelder davon in Kenntnis. Beispiele hierfür sind Fälle, in denen die Farbangabe eine Beschreibung der Marke, einen Disclaimer oder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthält.

12 Markenbeschreibungen

Regel 3 Absatz 3 GMDV

Eine Beschreibung der Marke ist für Gemeinschaftsmarkenmeldungen mit der Markenart „Andere Marke“ obligatorisch. Dies liegt daran, dass eine Erläuterung der Bedeutung des Ausdrucks „Andere Marke“ erforderlich ist, um den Schutzbereich zu bestimmen (Festlegung der Beschaffenheit des Bestandteils, der geschützt werden soll). Fehlt die Beschreibung oder ist sie nicht eindeutig, so wird eine Mängelmitteilung übermittelt. Wird der Mangel nicht behoben, so wird die Marke zurückgewiesen.

Ebenso ist in Fällen, in denen Kombinationen von Farben per se angemeldet werden, die Angabe des Verhältnisses der Farben zu übermitteln. Wortmarken können keine Beschreibung der Marke enthalten; ist eine Beschreibung enthalten, wird sie vom Amt entfernt und der Anmelder wird davon in Kenntnis gesetzt. Eine Frist für Stellungnahmen wird nicht gesetzt, da eine Markenbeschreibung für Wortmarken nicht vorgesehen ist.

Für die übrigen Markenarten ist eine Markenbeschreibung nicht obligatorisch; sie kann aber von Nutzen sein, indem sie dem Amt hilft, die Beschaffenheit der Marke zu bestimmen oder die Wiedergabe zu erläutern. Stimmt die Beschreibung nicht mit der Wiedergabe der Marke überein, wird der Anmelder aufgefordert, sie zu löschen oder zu ändern. Die Wiedergabe kann nicht geändert werden, damit sie mit der Beschreibung der Marke übereinstimmt.

Soll die Gemeinschaftsmarkenmeldung als Grundlage für eine internationale Anmeldung verwendet werden, sollte der Anmelder die Aufnahme einer Markenbeschreibung in seine Gemeinschaftsmarkenmeldung in Betracht ziehen, da eine Beschreibung in einigen Ländern ein Formerfordernis ist. Für weitere Informationen siehe das Handbuch, Teil M, Internationale Marken.

In einer Markenbeschreibung kann lediglich beschrieben werden, was in der Wiedergabe der Marke zu sehen bzw. was bei einer Hörmarke zu hören ist. Nicht enthalten darf sie eine Auslegung dessen, was mit einer bestimmten Kombination von

Buchstaben oder grafischen Elementen gemeint ist, was der Zeichner beabsichtigt hat oder einen Hinweis, dass die Marke nur in bestimmten Mitgliedstaaten verwendet werden soll usw. Ebenso wenig ist es möglich, in der Beschreibung der Marke anzugeben, dass die Marke beispielsweise die Farben Blau und Grün oder Rot und Gelb enthalten kann; die Beschreibung sollte entweder Blau/Grün oder Rot/Gelb angeben – d. h. das, was in der farbigen Wiedergabe der Marke zu erkennen ist.

Die Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beschreibung, sofern vorhanden, muss für das Amt ausreichend sein, um zu erkennen und zu verstehen, was eingetragen werden soll.

Besteht eine Marke aus bzw. enthält sie Buchstaben eines Nicht-EU-Alphabets und legt der Anmelder eine Transliteration oder eine Übersetzung zusammen mit einer Transliteration des Begriffs in der Beschreibung der Marke vor, so ist dies zulässig. Wenngleich das Amt die Genauigkeit der Transliteration bzw. der Übersetzung nicht nachprüfen kann, sollte diese dennoch als korrekt zugelassen werden.

Wird eine Markenbeschreibung gelöscht, so wird der Anmelder davon in Kenntnis gesetzt. In keinem Fall kann die Wiedergabe der Marke geändert werden, damit sie mit der Beschreibung der Marke übereinstimmt.

Hat der Anmelder eine Markenbeschreibung vorgelegt, aber die Art der Marke ist „Wortmarke“, so muss die Markenbeschreibung gelöscht werden. Der Anmelder wird davon in Kenntnis gesetzt, doch es wird keine Frist für Stellungnahmen gesetzt, da eine Beschreibung der Marke für Wortmarken nicht vorgesehen ist.

Stimmt die Beschreibung der Marke nicht mit der Wiedergabe der Marke überein, übermittelt das Amt eine Mängelmitteilung und setzt dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten, um den Mangel zu beheben. Wird der Mangel nicht behoben:

1. wird das Amt die Gemeinschaftsmarkenmeldung für „Kombinationen von Farben per se“ und „Andere Marken“, die eine Markenbeschreibung zur Erläuterung des Schutzbereichs erfordern, zurückweisen;
2. wird in allen anderen Fällen das Amt sie löschen, da die Beschreibung nicht obligatorisch ist.

Enthält die Beschreibung der Marke Informationen, die keine relevante Beschreibung sind, und sind die Informationen nicht für irgendein anderes Feld auf dem Anmeldeformular relevant (wenn der Text etwa eine Auslegung der Bedeutung bzw. Symbolik der Marke ist oder angibt, in welchen Mitgliedstaaten die Marke verwendet werden wird), löscht das Amt die Beschreibung der Marke und setzt den Anmelder davon in Kenntnis, ohne ihm eine Frist für die Einreichung von Stellungnahmen zu setzen.

Enthält die Beschreibung der Marke Informationen, die keine relevante Beschreibung darstellen, aber für ein anderes Feld relevant sind, verschiebt das Amt den Text in das betreffende Feld und setzt den Anmelder davon in Kenntnis.



Beispiele hierfür sind Fälle, in denen Farben im Feld „Beschreibung der Marke“ angegeben werden; sie gelten als Farbangabe und werden in das relevante Feld für die Angabe der Farben eingegeben. Es ist nicht notwendig, den Anmelder davon in Kenntnis zu setzen, da die Farbangabe nur verschoben und nicht geändert wird. Werden Waren und Dienstleistungen im Feld „Beschreibung der Marke“ statt im Feld


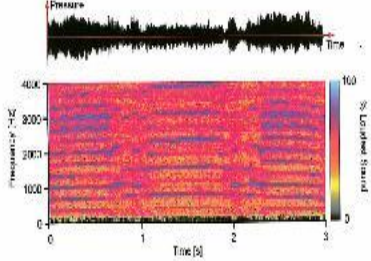

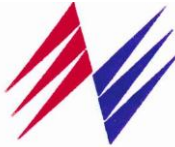
für Waren und Dienstleistungen angegeben, löscht das Amt sie aus der Beschreibung der Marke, und wenn die Waren und Dienstleistungen nicht bereits in der Angabe abgedeckt sind, setzt das Amt den Anmelder davon in Kenntnis, dass er die Waren und Dienstleistungen hinzufügen darf.

Dieser Grundsatz findet entsprechende Anwendung in allen Fällen, in denen die erforderlichen Informationen über die Marke in das falsche Feld der Anmeldung eingegeben werden.

Eine Markenbeschreibung kann nach Einreichung der Marke geändert oder hinzugefügt werden, um eine genauere Beschreibung des Inhalts der Marke, z. B. die abgebildete Bewegung, sicherzustellen. Allerdings darf diese Änderung die Beschaffenheit der Marke nicht wesentlich verändern. Eine Änderung der Beschreibung nach der Eintragung ist nicht möglich.

Beispiele für zulässige Markenbeschreibungen	
<p style="text-align: center;">GM 1 915 248</p> <p><u>Art der Marke:</u> Bildmarke</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus dem in Spezialbuchstaben geschriebenen Wort "ALBALUNA", dessen "L" die Profilansicht eines Mondviertels überlagert.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 2 023 950</p> <p><u>Art der Marke:</u> Bildmarke</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus dem in stilisierten roten Großbuchstaben geschriebenen Wort "AIA" (mit einem roten Kreis über dem I) in einem weißen Oval, das durch einen rechteckigen grünen Rahmen begrenzt wird, das Ganze mit einem goldenen Rand versehen.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 8 837 502</p> <p><u>Art der Marke:</u> Andere Marke (Positionsmarke)</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Positionsmarke besteht aus einem Logo, bestehend aus einem an den Ecken abgerundeten Rechteck mit umlaufendem hellen Rand und den nebeneinander angeordneten 2 Buchstaben PP in heller Farbe vor dunklem Hintergrund, wobei das Logo auf einem Bildschirm während der Ausstrahlung einer Fernsehsendung oder eines sonstigen Programms in der oberen rechten Ecke auf dem Bildschirm angezeigt wird.</p>	

Beispiele für zulässige Markenbeschreibungen	
<p style="text-align: center;">GM 6 453 104</p> <p><u>Art der Marke:</u> Dreidimensionale Marke</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus der dreidimensionalen Darstellung einer Flasche, deren unten schmalerer Körper zur Mitte hin weiter wird. Diese Flasche hat eine besondere spiralförmige Verzierung in Form einer aus goldenen Punkten gebildeten Linie, die von goldenen Schmetterlingen unterbrochen wird; am Ende dieser Linie befinden sich vorn zwei rote Schmetterlinge, von denen der eine größerer und der andere kleinerer ist und die eine doppelte Umrandung in den Farben Schwarz und Gold haben. Unter diesen beiden Darstellungen ist in rot umrandeten weißen Großbuchstaben die Aufschrift "BELLAGIO" zu lesen; noch weiter unten steht in Gold der Schriftzug "The Beautiful Life". Die Flasche hat eine bordeauxrote Kapsel mit einigen goldenen Schmetterlingen darauf.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 1 027 747</p> <p><u>Art der Marke:</u> Andere Marke (Positionsmarke)</p> <p><u>Beschreibung:</u> Roter Streifen, der in Längsrichtung eines Schuhs verläuft und teilweise den hinteren Bereich der Sohle und - ebenfalls teilweise - den hinteren Teil des Schuhs verdeckt. Etwaige Modellierungen, die auf der Sohle oder dem hinteren Teil des Schuhs zu erkennen sind, und/oder Ausführungsmerkmale sind nicht Bestandteil der Marke.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 7 332 315</p> <p><u>Art der Marke:</u> Andere Marke (Kennfadenmarke)</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Marke kennzeichnet Rohre, Schläuche oder Strangprofile mit fortlaufenden, in gleichen Abständen auf der Außenseite des Rohres, Schlauches oder Strangprofils angebrachten, dünnen schwarzen Querstrichen, die zwischen zwei parallelen, in Längsrichtung des Rohres, Schlauches oder Strangprofils durchgehend verlaufenden roten Längsstreifen aufgetragen sind.</p>	

Beispiele für zulässige Markenbeschreibungen	
<p style="text-align: center;">GM 2 818 334</p> <p><u>Art der Marke:</u> Andere Marke (Bewegungsmarke)</p> <p><u>Beschreibung:</u> Zwei Hände bilden ein "T", in dem von der Position des Betrachters aus die rechte Hand, flach ausgestreckt und mit den Fingerspitzen nach oben zeigend (so dass nur die schmale Handkante sichtbar ist), sich von der oberen linken Ecke des Bildes zur Mitte bewegt, während die linke Hand, ebenfalls flach ausgestreckt, mit den Fingerspitzen nach oben zeigend und von der Seite betrachtet, sich von der oberen rechten Ecke des Bildes zur Mitte bewegt; beide Hände treffen sich dann in der Mitte des Bildes, wobei die nach oben zeigenden Fingerspitzen der rechten Hand die Oberfläche der linken Hand etwa in der Mitte berühren; der Betrachter sieht somit eine Seitenansicht der sich abwärts bewegenden linken Hand, die auf den Fingerspitzen der sich aufwärts bewegenden rechten Hand zum Liegen kommt; als Ergebnis dieser Bewegung kann der Betrachter an dieser Stelle den Buchstaben "T" erkennen.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 5 090 055</p> <p><u>Art der Marke:</u> Hörmarke</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus dem Schrei der Phantasiefigur TARZAN, der sich in fünf verschiedene Phasen untergliedert, nämlich Halten des Tons, gefolgt von Geheul, danach Halten, jedoch mit höherer Frequenz, gefolgt von Geheul, anschließend Halten mit der Anfangsfrequenz, so wie es aus den Wiedergaben unten hervorgeht, wobei die obere Wiedergabe den Ausdruck eines Kurvenschreibers über die Dauer des Schreis, nämlich den normalisierten Tonumfang der Luftdruckwellenform darstellt, während die untere Wiedergabe ein normalisiertes Spektrogramm des Schreis ist, das aus einer dreidimensionalen Beschreibung des Frequenzinhalts (Farben wie dargestellt) gegenüber der Frequenz (vertikale Achse) über den Zeitraum des Schreis (horizontale Achse) besteht, siehe auch die Wiedergabe in der beigefügten elektronischen Tondatei.</p>	
<p><u>Art der Marke:</u> Bildmarke</p> <p><u>Beschreibung:</u> Besteht aus drei blauen Formen und drei roten Formen, die in die entgegengesetzte Richtung weisen.</p>	
Beispiel für eine Markenbeschreibung, die unzulässig wäre	
<p><u>Art der Marke:</u> Bildmarke</p> <p>Beschreibung der Marke: Besteht aus zwei in die Luft greifenden Händen.</p>	

13 Disclaimer

Artikel 37 GMV
Regel 1 Absatz 3 GMDV

Ein Disclaimer ist eine Erklärung des Anmelders, mit der er auf ein Ausschließlichkeitsrecht an einem nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Marke verzichtet.

Dem Anmelder ist es nicht möglich, seinen Verzicht auf den Schutz der Nutzung seiner Marke in Bezug auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung in seiner Spezifikation zu erklären. Möchte der Anmelder den Bereich der Waren und Dienstleistungen, der unter den Schutz der Gemeinschaftsmarkenmeldung fällt, reduzieren, muss er einen Antrag auf Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen stellen.

Für typische Bestandteile, die Art, Beschaffenheit, Menge, Wert oder geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, ist kein Disclaimer erforderlich. Gleiches gilt für häufig vorkommende Wörter, die bei zahlreichen Marken Verwendung finden (der, aus, usw.) oder sonstige nicht kennzeichnungskräftige Bestandteile (Umrahmungen, übliche Behälterformen usw.). Besteht eine Marke aus einer Kombination von Bestandteilen, von denen jeder für sich genommen eindeutig nicht kennzeichnungskräftig ist, ist kein Disclaimer für die einzelnen Bestandteile notwendig. Lautet z. B. die Marke einer Zeitschrift „Alicante lokale und internationale Nachrichten“, ist kein Disclaimer für die einzelnen Bestandteile innerhalb der Marke erforderlich.

Dies ist kein obligatorisches Feld auf dem Anmeldeformular.

Beispiel für einen zulässigen Disclaimer		
Marke	Waren	Disclaimer
DOODAH SOCKS	Klasse 25	„Socken“

Beispiele für unzulässige Disclaimer		
Marke	Waren und Dienstleistungen	Disclaimer
DOODAH SOCKS	Klassen 1 bis 45	Die Marke wird nicht in Deutschland benutzt.
Dies ist kein Disclaimer und der Text wird gelöscht.		
Marke	Waren	Disclaimer
DOODAH SOCKS	Socken in Klasse 25.	Der Anmelder verzichtet auf den Schutz jeglicher Benutzung der Marke für Herrensocken.
Dies ist kein Disclaimer, sondern eine Einschränkung der Waren, und der Text wird gelöscht.		
Marke	Waren in Klasse 30: Eiscreme; Eiscremeprodukte; Eisgetränke; Eiscremekuchen; Eiscrememischungen; Eiscremefertigmischungen; Eis; Bindemittel für Eis.	Disclaimer
Gelamondo		Softeis

Disclaimer können gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zur Markenmeldung hinzugefügt werden (z. B. wenn gegen die Anmeldung Widerspruch erhoben wird und die Parteien sich auf einen Disclaimer einigen, um eine einvernehmliche Einigung zu erreichen).

Mehr zum Thema Disclaimer finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

Kann der Disclaimer aus formalen Gründen nicht eingetragen werden, wird eine Mängelmitteilung an den Anmelder versandt, in der er aufgefordert wird, den Mangel zu beheben. Wird der Mangel nicht behoben, so wird der Disclaimer gelöscht.

14 Priorität (gemäß PVÜ)

Artikel 29 und 31 GMV
Regeln 6 und 9 GMDV
Beschluss Nr. EX-03-5 und Beschluss Nr. EX-05-05 des Präsidenten des Amtes

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass für die Bestimmung des Vorrangs von Rechten der Prioritätstag als Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke gilt.

Erstmals festgelegt wurden die Prioritätsgrundsätze in der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, die mehrfach überarbeitet und zuletzt im Jahr 1979 geändert und von vielen Vertragsstaaten ratifiziert wurde. Artikel 4 dieser Übereinkunft – im Hinblick auf Marken – entspricht Artikel 29 GMV.

Die „Priorität gemäß PVÜ“ ist ein zeitlich befristetes Recht, das aus der ersten Anmeldung einer Marke folgt. Es kann für einen Zeitraum von sechs Monaten nach der ersten Anmeldung geltend gemacht werden, sofern das Land der ersten Anmeldung Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist oder Gegenseitigkeit gewährt (siehe Regel 101 GMDV – Feststellung von Gegenseitigkeit durch die Kommission).

Die nachfolgend aufgeführten Staaten und anderen Rechtsträger sind weder Mitglieder eines der relevanten Übereinkommen, noch ziehen sie Vorteile aus der Feststellung von Gegenseitigkeit. Folglich werden Prioritätsansprüche, die auf Anmeldungen in diesen Ländern basieren, **zurückgewiesen**.

Unabhängige Staaten (nicht Vertragspartei von PVÜ, WTO-Abkommen oder Gegenseitigkeitsabkommen):

- Afghanistan (AF)
- Aruba (AW)
- Kapverdische Inseln (CV)
- Cook-Inseln (CK)
- Eritrea (ER)
- Äthiopien (ET)
- Kiribati (KI)
- Marshall-Inseln (MH)
- Mikronesien (Föderierte Staaten) (FM)

- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV)
- Westsamoa (WS).

Sonstige Rechtsträger (nicht Vertragspartei von PVÜ, WTO-Abkommen oder Gegenseitigkeitsabkommen):

- Abchasien
- Amerikanisch-Samoa (AS)
- Anguilla (AI)
- Bermuda (BM)
- Kaiman-Inseln (KY)
- Falkland-Inseln (FK)
- Guernsey (Kanalinseln) (GC)
- Isle of Man (IM)
- Jersey (Kanalinseln) (JE)
- Montserrat (MS)
- Pitcairn (PN)
- St. Helena (SH)
- Somalia (SO)
- Turks- und Caicosinseln (TC)
- (Britische) Jungferninseln (VG).

Ein Prioritätsanspruch einer älteren Gemeinschaftsmarke ist zulässig, wenn dieser Gemeinschaftsmarke ein Anmeldetag zuerkannt wurde. Ein Prioritätsanspruch einer internationalen Eintragung ist unzulässig. Der Grund hierfür ist, dass der Grundsatz der ersten Anmeldung (Artikel 29 Absatz 4 GMV – siehe nachstehenden Abschnitt 14.1) Anwendung findet und der Prioritätsanspruch nur auf der entsprechenden Basismarke basieren kann.

Der Anmelder kann die Priorität einer oder mehrerer älterer Markenmeldungen beanspruchen, etwa einer nationalen (oder Benelux-) Anmeldung, die in oder für einen Staat eingereicht wurde, der Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des TRIPS-Übereinkommens ist oder für den die Kommission die Gegenseitigkeit bestätigt hat, oder für eine Gemeinschaftsmarkenmeldung. Siehe Abschnitt 14.1 „Grundsatz der ersten Anmeldung“ für Informationen über Anmeldungen, die die Priorität von mehr als einer älteren Anmeldung in Anspruch nehmen.

Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, die nach dem innerstaatlichen Recht des Staates, in dem sie eingereicht worden ist, die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt. Unter vorschriftsmäßiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die zur Festlegung des Tages ausreicht, an dem sie in dem betreffenden Land eingereicht worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

Der geltend gemachte Prioritätsanspruch muss immer eine ältere Anmeldung sein und darf nicht denselben Anmeldetag haben wie die Gemeinschaftsmarkenmeldung.

Prioritätsansprüche können entweder in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke oder nach dem Einreichen der Anmeldung geltend gemacht werden. Im letzteren Falle ist

binnen zwei Monaten ab dem Anmeldetag die Prioritätserklärung einzureichen, in der anzugeben ist, wann und in welchem Land die ältere Anmeldung erfolgte.

Die Inanspruchnahme kann implizit sein. Einfache Empfangsbescheinigungen, die nicht alle Informationen enthalten, die für die Prüfung des Prioritätsanspruchs notwendig sind, sind nicht zulässig. Die Übermittlung der Prioritätsbelege (innerhalb der Frist von zwei Monaten) wird als Prioritätserklärung ausgelegt.

Der Anmelder muss dem Amt binnen drei Monaten ab dem Eingang der Prioritätserklärung beim HABM das/die Aktenzeichen der älteren Anmeldung(en) nennen.

Eine Priorität wird anerkannt, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

1. die Marken in der älteren Anmeldung und der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke sind identisch;
2. die Waren oder Dienstleistungen sind identisch oder werden von denjenigen der älteren Anmeldung umfasst (es reicht, wenn eine Ware oder Dienstleistung identisch ist);
3. der Inhaber ist derselbe;
4. der Prioritätsanspruch wird binnen sechs Monaten nach Einreichung der früheren Anmeldung geltend gemacht;
5. der Prioritätsanspruch ist zusammen mit der Anmeldung oder binnen zwei Monaten nach dem Anmeldetag geltend zu machen.

Es ist möglich, sowohl Priorität als auch Zeitrang auf der Grundlage derselben älteren Anmeldung/Eintragung in Anspruch zu nehmen, wenn die erste Anmeldung rechtzeitig eingetragen wurde.

14.1 Grundsatz der ersten Anmeldung

Die ältere Anmeldung muss eine erste Anmeldung sein. Das Amt wird daher auf der Urkunde prüfen, ob in Bezug auf die ältere Anmeldung kein Prioritätsanspruch und hinsichtlich der Gemeinschaftsmarkenmeldung kein Zeitranganspruch geltend gemacht wurde. Außerdem wird das Amt prüfen, ob die Gemeinschaftsmarkenmeldung spätestens sechs Monate nach Einreichung der früheren Anmeldung eingereicht wird.

Wird die Priorität von mehr als einer älteren Anmeldung in Anspruch genommen, müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, die von jeder dieser Anmeldungen abgedeckt werden, unterschiedlich sein, damit der Grundsatz der ersten Anmeldung erfüllt ist.

Wenn die Priorität nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen wird oder die Gemeinschaftsanmeldung nach Ablauf der sechsmonatigen Prioritätsfrist eingereicht wird, wird der Anmelder davon in Kenntnis gesetzt und eine Frist für die Übermittlung von Stellungnahmen gesetzt. Wenn keine Antwort übermittelt wird und die Mängel nicht behoben werden, setzt das Amt den Anmelder vom Verlust des Prioritätsanspruchs und der Möglichkeit der Beantragung einer formalen (d. h. anfechtbaren) Entscheidung über den Verlust des Prioritätsanspruchs in Kenntnis.

14.2 Dreifache Identität

Das Amt prüft, ob die Gemeinschaftsmarkenanmeldung und die Prioritätsbelege dieselbe Marke enthalten, sich auf denselben Anmelder beziehen und mindestens eine gemeinsame Ware oder Dienstleistung umfassen.

14.2.1 Identität der Marken

Wortmarken werden im Allgemeinen nicht unter Berücksichtigung der Schriftart beurteilt, in der sie eingetragen sind. Bezüglich der Frage, ob Wortmarken identisch sind, erhebt das Amt keine Einwendungen, wenn z. B. eine Marke in Großbuchstaben, die andere dagegen in Kleinbuchstaben wiedergegeben ist. Das Hinzufügen oder das Fehlen eines Buchstabens in einer Wortmarke reicht jedoch aus, dass die Marken nicht als identisch angesehen werden.

Soweit es sich um Bildmarken handelt, muss das Amt bei einer ersichtlichen Abweichung in der Wiedergabe der Marken Einwände erheben (siehe Urteil vom 19. Januar 2012, T-103/11, „justing“; und Entscheidung vom 27. Oktober 2011, R 291/2011-2 - SOLAR FRONTIER [BILDMARKE]). Handelt es sich bei der betreffenden Marke um ein Logo in Farbe, ist die Übermittlung von Farbfotografien in Bezug auf die erste Anmeldung obligatorisch (siehe jedoch nachstehenden Abschnitt 14.4). Eine in Farbe eingereichte Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann nicht die Priorität einer älteren Schwarzweiß-Anmeldung beanspruchen, auch wenn die Schwarzweiß-Anmeldung in einem anderen Land in allen Farbkombinationen als geschützt gilt.

Das Amt muss die Markenart der älteren Anmeldung prüfen, da eine abweichende Markenart bedeuten kann, dass die Gemeinschaftsmarkenanmeldung von der älteren Marke abweicht. Beispielsweise ist eine Bildmarke nicht identisch mit einer dreidimensionalen Marke oder einer Positionsmarke. Allerdings kann eine Wortmarke als mit einer Bildmarke identisch betrachtet werden, wenn in der Bildmarke die Standardschriftart verwendet wird (siehe nachstehend die Beispiele in Abschnitt 14.8.2).

Alle Farbangaben in der älteren Anmeldung werden ebenfalls geprüft, da einige Länder keine Marken in Farbe veröffentlichen.

14.2.2 Identität der Waren und Dienstleistungen

Das Amt prüft, ob sich mindestens eine entsprechende Ware oder Dienstleistung in den Verzeichnissen befindet, die in der ersten Anmeldung und der Gemeinschaftsmarkenanmeldung aufgeführt sind. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf alle in den Verzeichnissen aufgeführten Waren und Dienstleistungen und ist nicht ausschließlich auf Klassennummern beschränkt.

14.2.3 Identität des Inhabers

Priorität kann vom Anmelder der ersten Anmeldung oder seinem Rechtsnachfolger in Anspruch genommen werden. In letzterem Fall muss der Rechtsübergang vor dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke erfolgt sein und müssen diesbezügliche Belege vorgelegt werden. Übertragen werden kann Prioritätsanspruch als solcher unabhängig

davon, ob die erste Anmeldung als Ganzes übertragen wird. Priorität kann somit auch dann zugelassen werden, wenn die Inhaber der Gemeinschaftsmarkenmeldung und des älteren Anspruchs nicht identisch sind, unter der Voraussetzung, dass Nachweise für die Abtretung des Prioritätsanspruchs übermittelt werden; in diesem Fall muss das Ausführungsdatum der Abtretung vor dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke liegen.

Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften des Anmelders werden nicht als mit dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke identisch angesehen.

Gibt der Anmelder der ersten Anmeldung an, seinen Namen seit der ersten Anmeldung geändert zu haben, und reicht er die Gemeinschaftsmarkenmeldung unter seinem neuen Namen ein, wird der Anmelder als dieselbe Person angesehen.

Zur Unterscheidung zwischen einer Namensänderung und einem Rechtsübergang siehe das Handbuch, Teil E, Register, Abschnitt 3, Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

14.3 Nichterfüllung der Prioritätsanforderungen

Erfüllt der Prioritätsanspruch keine der vorstehenden Anforderungen, wird der Anmelder aufgefordert, den Mangel zu beheben oder binnen zwei Monaten Stellungnahmen abzugeben. Wird der Mangel nicht behoben, setzt das Amt den Anmelder davon in Kenntnis, dass der Prioritätsanspruch erloschen ist und dass er eine Entscheidung über diesen Rechtsverlust beantragen kann (weitere Einzelheiten siehe nachstehend unter Abschnitt 14.7, Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prioritätsprüfung).

14.4 Nichtübermittlung der Prioritätsbelege

Werden die Prioritätsbelege nicht zusammen mit der Anmeldung übermittelt, prüft das Amt auf der Website der nationalen Behörde, ob die relevanten Informationen online verfügbar sind. Sind die für die Anerkennung des Prioritätsanspruchs erforderlichen Informationen nicht online verfügbar, übermittelt das Amt dem Anmelder ein Schreiben, in dem es diese Informationen anfordert. Dem Anmelder wird eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um den Mangel zu beheben; in der Regel wird diese Frist nicht verlängert. Normalerweise wird die Mängelmitteilung vor Ablauf der ursprünglichen Frist zur Übermittlung der Prioritätsbelege (drei Monate ab dem Tag des Eingangs des Prioritätsanspruchs) versandt. In diesem Fall beginnt die zweimonatige Mängelfrist ab dem Tag, an dem die ursprüngliche Frist zur Übermittlung der Prioritätsbelege abläuft. Gemäß Beschluss Nr. EX-03-5 müssen keine beglaubigten Kopien eingereicht werden. Einfache Empfangsbescheinigungen, die nicht alle Informationen enthalten, die für die Prüfung des Prioritätsanspruchs notwendig sind (z. B. enthalten sie nur Klassennummern für die Waren und Dienstleistungen der älteren Anmeldung und nicht die vollständige Fassung des Wortlauts unter Angabe aller Waren und Dienstleistungen), sind nicht zulässig.

14.5 Sprache der älteren Anmeldung

Ist die ältere Anmeldung nicht in einer der amtlichen Sprachen der EU abgefasst, räumt das Amt dem Anmelder eine Frist von drei Monaten für die Einreichung einer

Übersetzung ein. Auf Antrag des Anmelders kann diese Frist verlängert werden. In diesem Fall ist eine Verlängerung um bis zu zwei Monate möglich.

14.6 Prüfung des Prioritätstags nach Änderung des Anmeldetags

Ist die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Gegenstand einer Änderung des Anmeldetags, muss das Amt prüfen, ob der neue Anmeldetag immer noch innerhalb des sechsmonatigen Zeitraums nach Anmeldung des Prioritätsanspruchs liegt.

14.7 Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prioritätsprüfung

Wenn die erste Anmeldung nicht mit der Gemeinschaftsmarkenanmeldung identisch ist, das Aktenzeichen der ersten Anmeldung nicht angegeben ist, der Prioritätsanspruch nicht fristgemäß geltend gemacht wurde (d. h. nach dem Zeitraum von sechs Monaten oder nach Ablauf der zweimonatigen Frist nach Einreichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung) oder die Prioritätsbelege nicht zulässig sind (d. h. in Bezug auf das Land der ersten Anmeldung und die Erfordernisse der dreifachen Identität), wird der Anmelder in einer Mängelmitteilung davon in Kenntnis gesetzt, und es wird ihm eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um Stellungnahmen abzugeben oder den Mangel zu beheben.

Wenn eine Übersetzung beantragt werden muss, setzt das Amt den Anmelder in einer Mängelmitteilung davon in Kenntnis und räumt ihm eine Frist von drei Monaten ein.

Wenn keine Antwort eingeht oder die Mängel nicht fristgemäß behoben werden, setzt das Amt den Anmelder über den Rechtsverlust in Kenntnis und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten, in der der Anmelder eine formale, anfechtbare Entscheidung über den Rechtsverlust beantragen kann.

Stellt der Anmelder fristgemäß einen förmlichen Antrag auf Entscheidung, trifft das Amt eine formale Entscheidung über den Rechtsverlust.

14.8 Beispiele für Prioritätsansprüche

14.8.1 Erste Anmeldung

Im folgenden Beispiel ist die Inanspruchnahme der Priorität einer ersten Anmeldung in Somalia nicht möglich, da Somalia kein Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der Welthandelsorganisation ist und kein durch die Europäische Kommission bestätigtes Gegenseitigkeitsabkommen unterzeichnet hat. Daher wird die erste Anmeldung in Italien für den Prioritätsanspruch berücksichtigt; die andere Anmeldung kann dagegen nicht berücksichtigt werden.





Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren/Dienstleistungen
5. April	Somalia	Pkw, T-Shirts		Pkw, T-Shirts
7. Juli	Italien	Pkw, T-Shirts	2. Oktober	Pkw, T-Shirts

Im nachstehenden Beispielfall wurden die beiden älteren Markenmeldungen für genau dieselben Waren eingereicht. Der auf der griechischen Anmeldung basierende Prioritätsanspruch ist zurückzuweisen, da die Marke zuvor bereits in Spanien angemeldet wurde; die griechische Anmeldung ist somit keine erste Anmeldung mehr.

Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren/Dienstleistungen
6. April	Spanien	Käse, Wein		Käse, Wein
7. April	Griechenland	Käse, Wein	4. Oktober	Käse, Wein

14.8.2 Vergleich der Marken

Beispiele für zulässige Prioritätsansprüche	
GM-Anmeldung (Wortmarke) EVAL	Prioritätsanspruch (Wortmarke) EVAL
GM-Anmeldung (Wortmarke) Luna	Prioritätsanspruch (Wortmarke) <i>Luna</i>
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke)  Der Anspruch ist zulässig, da die Markenbeschreibung der ersten Anmeldung folgende Angabe enthält: „Farbe wird nicht als Merkmal der Marke beansprucht“.







Beispiele für unzulässige Prioritätsansprüche	
GM-Anmeldung (Farbe per se) 	Prioritätsanspruch (Farbe per se) 
GM-Anmeldung (Wortmarke) Chocolate Dream	Prioritätsanspruch (Wortmarke) Chocolate Dream
GM-Anmeldung (Bildmarke)  (ohne Hintergrundfarbe angemeldet)	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Weitere Beispiele in Bezug auf Wortmarken			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy + Reed		X
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy and Reed		X

Weitere Beispiele in Bezug auf Wortmarken			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy & Reed	X	
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy & REED	X	
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke PERCY & REED	X	
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke <i>Percy & Reed</i>	X	
Wortmarke POPEYE	Wortmarke POPeYe	X	
Wortmarke POPEYE	Wortmarke PopEye	X	
Wortmarke POPEYE	Wortmarke POP-EYE		X
Wortmarke: POPEYE	Wortmarke: POP EYE		X
Wortmarke POPEYE®	Wortmarke POPEYE	X*	
Wortmarke POPEYE	Wortmarke POPEYE-		X

* Die Symbole ™ und ® werden nicht als Teile der Marke angesehen.

Beispiele hinsichtlich der Identität zwischen Bildmarken im Vergleich zu Wortmarken			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
Wortmarke Percy & Reed	Bildmarke Percy & Reed (Bildmarke in Standardschriftart)	X	
Wortmarke Percy & Reed	Bildmarke Percy & Reed (über mehrere Zeilen verteilte Wörter)		X
Wortmarke Percy & Reed	Bildmarke Percy & Reed (Farbanspruch)		X

Weitere Beispiele in Bezug auf Bildmarken			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
			X
			X
		X*	

* Die Symbole ™ und ® werden nicht als Teile der Marke angesehen.

14.8.3 Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Das erste Beispiel ist die häufigste Standardsituation: Die ältere Anmeldung entspricht vollständig der Gemeinschaftsmarkenanmeldung.

Erste Anmeldung	Land	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren und Dienstleistungen GM
5. April	Vereinigtes Königreich	Hüte, Schuhe	1. Oktober	Hüte, Schuhe

Im nächsten Beispiel sind beide Prioritätsansprüche zulässig, da Anmeldung Nr. XY 1234 die erste Anmeldung in Bezug auf „Pkw“ und Anmeldung Nr. XY 1235 die erste Anmeldung in Bezug auf „Flugzeuge“ ist.

Erste Anmeldung	Land	JP-Anmeldung Nr.	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren und Dienstleistungen GM
5. April	Japan	XY 1234	Pkw		
5. April	Japan	XY 1235	Flugzeuge	2. Oktober	Pkw, Flugzeuge

Im nächsten Beispiel bezieht sich der Prioritätsanspruch auf „Hüte“ und „Schuhe“, die beide in der ersten Anmeldung und der Gemeinschaftsanmeldung enthalten sind. Keine Priorität wird in Bezug auf „Taschen“ anerkannt.



Erste Anmeldung	Land	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren und Dienstleistungen GM
5. April	Vereinigte Staaten	Pkw, Hüte, Schuhe	1. Oktober	Hüte, Schuhe, Taschen

Im letzten Beispiel wird Priorität für erste Anmeldungen in Frankreich, Kanada und China beansprucht. Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde innerhalb von sechs Monaten nach jeder dieser ersten Anmeldungen eingereicht und die Prioritätsansprüche werden anerkannt, obwohl die kanadische Anmeldung in Bezug auf „Hüte“ keine erste Anmeldung darstellt („Hüte“ erscheinen in der französischen Anmeldung, die vorher eingereicht wurde). Nach dem Vergleich der Stichtage und der Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen der drei Prioritäten werden die Prioritätsansprüche anerkannt.

Erste Anmeldung	Land	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren und Dienstleistungen GM
5. April	Frankreich	Hüte, Schuhe		
6. April	Kanada	Pkw, Hüte, Bier	5. Oktober	
7. April	China	Wein, Telekommunikationsdienste		Hüte, Schuhe, Pkw, Bier, Wein, Telekommunikationsdienste

14.8.4 Prioritätsansprüche auf der Basis von Serienmarken

Eine Serie von Marken bedeutet eine Anzahl von Marken, die einander im Hinblick auf ihre wesentlichen Aspekte ähneln und sich nur hinsichtlich nicht kennzeichnungsstärkender Aspekte unterscheiden. Während die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die Anmeldung von Serienmarken nicht erlaubt, sehen einige nationale Behörden (etwa im Vereinigten Königreich, in Australien usw.) diese Möglichkeit vor; eine solche Serie von Marken, die in einer einzelnen Anmeldung eingereicht wird, kann eine Vielzahl an sehr ähnlichen Marken enthalten. Enthält die erste Anmeldung eine Serienmarke, wird sie zwei oder mehrere geringfügig unterschiedliche Markenwiedergaben aufweisen. Der Prioritätsanspruch ist zulässig in Bezug auf die eine Wiedergabe, die mit derjenigen, die die als Gemeinschaftsmarke angemeldete Marke zeigt, identisch ist.

Beispiele für Prioritätsansprüche auf der Basis von Serienmarken		
Erste Anmeldung	GM	Prioritätsanspruch zulässig
Serie von Marken 		Ja
Serie von Marken Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME	CAFÉ@HOME	Ja

14.8.5 Inanspruchnahme der Priorität bei dreidimensionalen Marken oder „anderen Marken“

Einige nationale Behörden für gewerblichen Rechtsschutz lassen die Einreichung von mehr als vier Wiedergaben im Falle von dreidimensionalen Marken oder anderen Marken nicht zu.

Wird in einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung die Priorität einer solchen ersten Anmeldung in Anspruch genommen und werden sechs (oder mehr, im Falle von „Andere Marken“) Abbildungen/Perspektiven der Marke zusammen mit der Gemeinschaftsmarkenanmeldung eingereicht, so werden die betreffenden Marken dennoch als identisch angesehen, wenn die Wiedergaben der ersten Anmeldung mit einem Teil dessen übereinstimmen, was für die Gemeinschaftsmarkenanmeldung übermittelt wurde, und wenn das Objekt zweifelsfrei dasselbe ist.

14.8.6 Prioritätsansprüche im Zusammenhang mit Kollektivmarken

Die Priorität einer Kollektivmarke kann in Anspruch genommen werden, wenn eine Gemeinschaftsindividualmarke angemeldet wird, und umgekehrt.

15 Ausstellungspriorität

Artikel 33 GMV; Regel 7 GMDV

Die Ausstellungspriorität erfordert die Inanspruchnahme des Datums, an dem die in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen unter der eingereichten Marke in einer amtlich anerkannten Ausstellung zur Schau gestellt wurden, als Prioritätstag. Der Anmelder kann die Ausstellungspriorität binnen sechs Monaten nach der ersten Zurschaustellung in Anspruch nehmen. Es sind Nachweise für die Zurschaustellung einzureichen.

Wie die „Priorität gemäß PVÜ“ kann die Ausstellungspriorität entweder in der Anmeldung oder nach Einreichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beansprucht werden. Will der Anmelder eine Ausstellungspriorität nach Einreichung der Anmeldung in Anspruch nehmen, so ist die Prioritätserklärung unter Angabe der Ausstellung und des Datums der ersten Zurschaustellung der Waren und Dienstleistungen innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Anmeldetag vorzulegen.

Der Anmelder muss dem Amt binnen drei Monaten nach Eingang der Prioritätserklärung eine von der Ausstellungsleitung ausgefertigte Bestätigung vorlegen. Aus der Bestätigung muss hervorgehen, dass die Marke tatsächlich für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wurde. Ferner müssen darin das Datum der Ausstellungseröffnung und, sofern die erstmalige öffentliche Zurschaustellung nicht mit dem Eröffnungsdatum der Ausstellung übereinstimmt, das Datum der erstmaligen öffentlichen Zurschaustellung verzeichnet sein. Der Bestätigung muss ein Nachweis über die tatsächliche Benutzung der Marke mit ordnungsgemäßer Bestätigung der Ausstellungsleitung beigelegt sein.

Ein Prioritätsrecht kann nur eingeräumt werden, wenn die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke innerhalb von sechs Monaten nach der erstmaligen Zurschaustellung auf einer für diese Zwecke anerkannten Ausstellung eingereicht wird, d. h. es muss sich um eine internationale Ausstellung im Sinne der Übereinkunft vom 22. November 1928 handeln. Derartige Ausstellungen sind sehr selten; die Zurschaustellung auf anderen – nationalen – Ausstellungen ist nicht durch Artikel 33 GMV geschützt. Die Ausstellungen sind auf der Website des Bureau International des Expositions in Paris einzusehen: <http://www.bie-paris.org/site/en>.

Im Hinblick auf die dreifache Identität der Marke, des Anmelders und des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen gelten dieselben Kriterien wie für die vorstehend in Abschnitt 14 genannten „Prioritäten gemäß PVÜ“.

Erhebt das Amt keinen Widerspruch, wird der Prioritätsanspruch in der Akte vermerkt und erscheint in der Online-Datenbank. Es wird keine ausdrückliche Bestätigung an den Anmelder versandt.

Die Inanspruchnahme kann implizit sein. Befindet sich in der Anmeldung keine Angabe der Inanspruchnahme, wird die Übermittlung der Ausstellungsprioritätsbelege (innerhalb der Frist von zwei Monaten) als Prioritätserklärung ausgelegt.

16 Zeitrang

Artikel 34 GMV
Regeln 8, 28 und Regel 96 Absatz 2 GMDV
Mitteilung Nr. 2/00, Beschluss Nr. EX-03-5 und Beschluss Nr. EX-05-05 des
Präsidenten des Amtes

Der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten älteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, kann für die Gemeinschaftsmarkenanmeldung den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen.

Der Zeitrang hat die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke, falls er auf die ältere Marke mit beanspruchtem Zeitrang verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre.

Dies bedeutet, dass die Gemeinschaftsmarkenanmeldung eine Konsolidierung älterer nationaler Eintragungen darstellt. Beansprucht ein Anmelder den Zeitrang einer oder mehrerer älterer eingetragener nationaler Marken und ist der Zeitranganspruch zulässig, kann der Anmelder sich dafür entscheiden, die älteren nationalen Eintragungen nicht zu verlängern, aber dennoch so gestellt zu sein, als ob die ältere Marke in denjenigen Mitgliedstaaten weiterhin eingetragen gewesen wäre, in denen die älteren Marken eingetragen waren.

Der Zeitrang gemäß Artikel 34 GMV ist zusammen mit der Anmeldung oder binnen zwei Monaten ab dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Anspruch zu nehmen. Die Belege zur Unterstützung der Inanspruchnahme sind binnen drei

Monaten ab Inanspruchnahme vorzulegen. Der Zeitranganspruch kann implizit sein. Übermittelt der Anmelder binnen zwei Monaten ab dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarkenmeldung nur die Belege in Bezug auf die älteren Eintragungen, wird das Amt dies als Zeitranganspruch in Bezug auf diese älteren Eintragungen auslegen.

Der Zeitrang kann nicht nur für ältere nationale Eintragungen, sondern auch für eine internationale Eintragung mit Wirkung in einem EU-Mitgliedstaat beansprucht werden. Für eine ältere Gemeinschaftsmarkeneintragung oder lokale Eintragungen kann kein Zeitranganspruch geltend gemacht werden, auch wenn das Hoheitsgebiet Teil der Europäischen Union ist (z. B. Gibraltar).

16.1 Eingabe des Zeitrangs

Um Zeitränge ordnungsgemäß verwalten zu können, müssen alle Zeiträngeinträge im System dasselbe Format haben wie das in den Datenbanken der nationalen Behörden verwendete Format.

Daher muss das Amt bei der Prüfung des Zeitrangs kontrollieren, ob das Format des Zeitrangs im System dem auf nationaler Ebene verwendeten Format entspricht.

16.2 Prüfung des Zeitrangs

Ein gültiger Anspruch setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

1. dem Mitgliedstaat oder den Mitgliedstaaten der EU, in dem bzw. denen oder für den bzw. die die ältere Marke, für die der Zeitrang beansprucht wurde, eingetragen ist;
2. dem Anmeldetag der betreffenden Eintragung;
3. der Nummer der betreffenden Eintragung;
4. den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist.

Der Anspruch ist durch eine Kopie der betreffenden Eintragung zu belegen. Wird die Kopie der betreffenden Eintragung nicht zusammen mit dem Zeitranganspruch übermittelt, prüft das Amt auf der Website der nationalen Behörde, ob die relevanten Informationen online verfügbar sind. Sind die für die Anerkennung des Zeitranganspruchs erforderlichen Informationen nicht online verfügbar, übermittelt das Amt dem Anmelder eine Mängelmitteilung, in der es diese Informationen anfordert. Bei dem für die Inanspruchnahme des Zeitrangs vorzulegenden Nachweis muss es sich um eine Kopie (einfache Fotokopie genügt) der Eintragungs- und/oder Verlängerungsurkunde, eines Registerauszugs, einen Auszug aus dem relevanten nationalen Amtsblatt oder um einen Datenbankauszug oder -ausdruck handeln. Auszüge oder Ausdrücke aus privaten Datenbanken sind nicht zulässig. Beispiele für unzulässige Auszüge sind DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oder COMPUMARK, SAEGIS.

Es ist Sache des Anmelders, sicherzustellen, dass die Erfordernisse der dreifachen Identität (Identität der Marke, der Inhaber und der Waren und Dienstleistungen) erfüllt sind. Das Amt wird nur prüfen, ob die Marken identisch sind. Die anderen beiden Erfordernisse (Identität der Inhaber und der Waren und Dienstleistungen) werden nicht geprüft.

Der Zeitrang kann nur für eine ältere **Eintragung**, nicht für eine ältere Anmeldung beansprucht werden. Wird der Zeitrang gemäß Artikel 34 GMV beansprucht, muss das Amt prüfen, ob die ältere Marke zum Zeitpunkt der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung eingetragen war und ob die ältere Eintragung zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs nicht erloschen war (zur Schutzdauer nationaler Marken siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen). Wenn die ältere Eintragung zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs erloschen war, kann der Zeitrang nicht in Anspruch genommen werden, auch wenn das relevante nationale Markenrecht eine sechsmonatige Nachfrist für die Verlängerung vorsieht. Obwohl das nationale Recht einiger Länder eine „Nachfrist“ bei Nichtbezahlung der Verlängerung vorsieht, wird die Marke von dem Tag an, zu dem ihre Verlängerung fällig war, als nicht eingetragen betrachtet. Folglich ist der Anspruch nur zulässig, wenn der Anmelder nachweist, dass er die ältere(n) Eintragung(en) verlängert hat.

Der Zeitrang kann auch nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 35 beansprucht werden. Für weitere Einzelheiten siehe das Handbuch, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in einer Eintragung.

Im Zusammenhang mit einer **Erweiterung** der EU sind folgende Punkte zu beachten:
 Wurde eine nationale Marke eines neuen Mitgliedstaates oder eine internationale Eintragung mit Wirkung in einem neuen Mitgliedstaat vor Inanspruchnahme des Zeitrangs eingetragen, **kann der Zeitrang beansprucht werden, auch wenn der Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag der Gemeinschaftsmarke**, auf die sich der Zeitranganspruch bezieht, **vor dem Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag der nationalen Marke bzw. der internationalen Eintragung mit Wirkung in dem neuen Mitgliedstaat liegt**. Die betreffende Gemeinschaftsmarke ist in dem neuen Mitgliedstaat nämlich erst ab dem Tag des Beitritts wirksam. Die nationale Marke bzw. internationale Eintragung mit Wirkung in dem neuen Mitgliedstaat, für die Zeitrang beansprucht wird, ist daher „älter“ als die Gemeinschaftsmarke im Sinne von Artikel 35 GMV, **vorausgesetzt**, die nationale Marke bzw. internationale Eintragung mit Wirkung in dem neuen Mitgliedstaat verfügt über einen Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag, der **vor dem Tag des Beitritts liegt**.

Beispiele für zulässige Zeitrangansprüche für neue Mitgliedstaaten			
GM	Anmeldetag	Land des Zeitranganspruchs	Anmeldetag des älteren Anspruchs
2 094 860 TESTOCAPS	20.2.2001	Zypern	28.2.2001
2 417 723 PEGINTRON	19.10.2001	Ungarn	8.11.2001
352 039 REDIPEN	2.4.1996	Bulgarien	30.4.1996
7 037 307 HydroTac	17.7.2008	Kroatien	13.10.2009

Erläuterung: Obwohl der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke vor dem Anmeldetag der Marke liegt, für die der Zeitrang beansprucht wird, kann der Zeitrang in allen Fällen für jede nationale Marke, die vor dem Tag des Beitritts eingereicht wurde, beansprucht werden, da alle betroffenen Länder nach dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke der Europäischen Union beigetreten sind (d. h. Zypern und Ungarn am 1. Mai 2004 und Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007) und der Schutz der Gemeinschaftsmarkenmeldung in diesen Mitgliedstaaten von diesem Tag an wirksam ist.

Ist der Zeitranganspruch in Ordnung, lässt das Amt ihn zu und unterrichtet – nach Eintragung der Gemeinschaftsmarkenmeldung – die für den gewerblichen Rechtsschutz zuständige Zentralbehörde des betreffenden Mitgliedstaats (Regel 8 Absatz 3 GMDV).

16.3 Identität der Zeichen

Der Vergleich der Markenwiedergaben folgt den Zeilen und Beispielen unter Abschnitt 14 in Bezug auf Prioritätsansprüche. Wortmarken werden im Allgemeinen nicht unter Berücksichtigung der Schriftart beurteilt, in der sie eingetragen sind. Bezüglich der Frage, ob Wortmarken identisch sind, erhebt das Amt keine Einwände, wenn z. B. eine Marke in Großbuchstaben, die andere dagegen in Kleinbuchstaben wiedergegeben ist. Das Hinzufügen oder das Fehlen eines Buchstabens in einer Wortmarke reicht aus, dass die Marken nicht als identisch angesehen werden. Soweit es sich um Bildmarken handelt, muss das Amt bei einer ersichtlichen Abweichung in der Wiedergabe der Marken Einwände erheben (siehe Urteil vom 19. Januar 2012, T-103/11, „justing“, Randnummer 17; und vom 20. Februar 2013, T-378/11, „Medinet“).

16.4 Waren und Dienstleistungen

Anmelder können einen Zeitrang für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der älteren Eintragung(en) beanspruchen. In der Praxis wird der Zeitrang insoweit anerkannt, als die Waren oder Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenmeldung sich mit denen in der Eintragung, auf die der Anspruch gestützt wird, überschneiden. Der Anmelder muss diese Waren und Dienstleistungen nicht im Einzelnen angeben. Es reicht vielmehr aus, einfach insoweit Anspruch auf „den Zeitrang für alle in der älteren Marke zu findenden Waren [zu erheben], als diese in der Anmeldung enthalten sind“ (allgemeiner Zeitranganspruch).





16.5 Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prüfung des Zeitrangs

Wenn der Anspruch nicht gültig ist, die ältere Eintragung nicht mit der Gemeinschaftsmarkenmeldung identisch ist, der Zeitranganspruch nicht fristgemäß geltend gemacht wurde (d. h. nach Ablauf der zweimonatigen Frist nach Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung) oder die Zeitrangbelege nicht zulässig sind und die entsprechenden Informationen online nicht verfügbar sind, versendet das Amt eine Mängelmitteilung.

Werden die Mängel nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist behoben, so wird der Anmelder schriftlich über den Rechtsverlust unterrichtet. Gleichzeitig wird der Anmelder davon in Kenntnis gesetzt, dass er binnen zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung des Rechtsverlusts eine formale Entscheidung beantragen kann.

Stellt der Anmelder fristgemäß einen förmlichen Antrag auf Entscheidung, trifft das Amt eine formale Entscheidung über die Zurückweisung des Zeitranganspruchs.

16.6 Beispiele für Zeitrangansprüche

Beispiel für einen zulässigen Zeitranganspruch	
GM-Anmeldung (Wortmarke) CELOTAPE	Zeitranganspruch (Wortmarke) Celotape
Beispiele für unzulässige Zeitrangansprüche	
CMTA: 9 817 735 (Bildmarke) 	Zeitranganspruch (Bildmarke) 
GM-Anmeldung (Wortmarke) Daisys Gingerbread	Zeitranganspruch (Wortmarke) Daisy's Gingerbread
GM-Anmeldung (Wortmarke) Great changes in education PLC	Zeitranganspruch (Wortmarke) Grate changes in education PLC
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Zeitranganspruch (Bildmarke) 

17 Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

Umwandlung ist ein rechtliches Instrument, das in das Madrider Protokoll aufgenommen wurde, um die Folgen der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist zwischen der internationalen Eintragung und der Basismarke abzumildern. Wird eine internationale Eintragung mit Benennung der EU auf Antrag des Ursprungsamtes in Bezug auf alle oder einige der Waren und Dienstleistungen gelöscht, kann der Inhaber der internationalen Eintragung eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung zur Eintragung derselben Marke in Bezug auf die gelöschten Waren und Dienstleistungen einreichen. Diese Anmeldung wird so behandelt, als sei sie am Tag der Benennung der EU in der internationalen Eintragung eingereicht worden, und erhält gegebenenfalls dieselbe

Priorität. Für weitere Informationen über die Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll siehe das Handbuch, Teil M, Internationale Marken.

18 Änderungen an der Gemeinschaftsmarkenmeldung

Artikel 43 und 44 GMV
Regel 3 und Regel 13 Buchstabe a GMDV

Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken. Sonstige Änderungen sind nur vorgesehen, um bestimmte Fehler zu berichtigen.

Alle Änderungen, die taggleich mit der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung beantragt werden, sind zulässig.

Dieser Teil der Richtlinien beschreibt nur die Praxis des Amtes im Hinblick auf Änderungen der Markenwiedergabe. Für weitere Informationen über die Zurücknahme oder Einschränkungen siehe das Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren.

18.1 Änderungen an der Wiedergabe der Marke

Die Praxis des Amtes in Bezug auf Änderungen der Markenwiedergabe ist sehr streng. Die beiden Bedingungen, unter denen eine Änderung der Marke nach der Einreichung erlaubt ist, sind kumulativ:

- Der Fehler muss offensichtlich sein **UND**
- die Änderung darf die Marke in der eingereichten Form nicht wesentlich verändern.

Auch wenn die Änderung nicht wesentlicher Natur ist, wird das Amt die Änderung nicht zulassen, wenn der Fehler nicht offensichtlich ist.

In Fällen, in denen die gewünschte Positionierung einer Marke nicht offensichtlich ist, muss in der Wiedergabe der Marke die korrekte Position enthalten sein, indem das Wort „oben“ zur Wiedergabe des Zeichens hinzugefügt wird. Wird die Anmeldung auf elektronischem Wege eingereicht, kann die ungewöhnliche Positionierung in der Beschreibung der Marke angegeben werden.

In Fällen, in denen die gewünschte Positionierung einer Marke nicht offensichtlich ist (z. B. eine Marke, die ein Wortelement enthält, wird in vertikaler Position eingereicht) und sich in der Anmeldung keine Angabe der beabsichtigten Positionierung befindet, wird dem Anmelder erlaubt, die Position der Marke auf Antrag zu ändern. Der Grund hierfür ist, dass die ungewöhnliche Positionierung der Marke als offensichtlicher Fehler betrachtet wird.

Wird ein Prioritäts- oder Zeitranganspruch zeitgleich mit der Gemeinschaftsmarkenmeldung eingereicht, kann ein offensichtlicher Fehler durch einen Vergleich der „korrekten“ Marke des Anspruchs mit der Marke in der Gemeinschaftsmarkenmeldung nachgewiesen werden. Wird der Prioritäts- oder Zeitranganspruch jedoch erst nach der Gemeinschaftsmarkenmeldung eingereicht, können keine Nachweise dieser Ansprüche berücksichtigt werden.

Ist der Fehler offensichtlich, so ist die Marke alsdann anhand des nächsten Kriteriums zu beurteilen, d. h. im Hinblick auf die Frage, ob die beantragte Änderung die Marke in ihrer eingereichten Form wesentlich verändert.

Beispiel für eine zulässige Änderung	
GM 546 010 Als „TOPFLOW“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „TOP FLOW“
<p>Im Anmeldeformular beanspruchte der Anmelder Priorität für die Marke „TOP FLOW“, was es offensichtlich erscheinen ließ, dass es sich um einen Druckfehler handelte. Die Änderung wird nicht als wesentliche Änderung der Marke betrachtet, da das Hinzufügen eines Leerzeichens zwischen die Worte „TOP“ und „FLOW“ keine Änderung der Bedeutung und Aussprache der Marke bewirkt und die optische Auswirkung der Änderung gering ist (siehe Entscheidung vom 5. August 2002, R 851/1999-2 –TOP FLOW).</p>	

Beispiele für unzulässige Änderungen	
GM 321 109 Als „RANIER“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „RAINIER“
<p>Diese Änderung ist nicht zulässig, da die Berichtigung das Hinzufügen eines anderen Buchstaben („I“) beinhaltet, wodurch eine wesentliche Änderung der Marke in der eingereichten Form bewirkt würde. „RANIER“ und „RAINIER“ sind zwei unterschiedliche Wörter.</p>	
GM 6 013 668 Als „ELECTROLITIC BOLUS“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „ELECTROLITYC BOLUS“
<p>Diese Änderung ist nicht zulässig, da die korrekte englische Schreibweise dieses Wortes „ELECTROLYTIC“ ist. Folglich enthält die Marke in ihrer eingereichten Form einen falschen Buchstaben, während sich in dem Änderungsvorschlag zwei falsche Buchstaben befinden würden. Dies würde eine wesentliche Änderung der Marke bedeuten und ist deshalb unzulässig.</p>	

Im Falle von Bildelementen können nur Elemente von geringer Bedeutung geändert werden, wobei dies von Fall zu Fall geprüft wird. Einer Bildmarke ein „frisches Aussehen“ zu verleihen (dies ist eine häufige Praxis in der Industrie, um das Erscheinungsbild einer Bildmarke von Zeit zu Zeit an aktuelle Design- und Modetrends anzupassen), ist nicht erlaubt.

GM 6 538 524 GM in der eingereichten Form	Vorgeschlagene Änderung
	
<p>Der Anmelder reichte zusammen mit der Gemeinschaftsmarkenmeldung einen Prioritätsanspruch ein, aus dem hervorging, dass die erste Anmeldung aus der einzelnen Wiedergabe der Marke bestand. Außerdem enthielt die Gemeinschaftsmarkenmeldung eine Markenbeschreibung, in der die einzelne Wiedergabe beschrieben wurde und nicht die beiden eingereichten Bilder. Daher wurde der Fehler als offensichtlich betrachtet. Der Änderungsantrag wurde allerdings zurückgewiesen, da die Änderung im Vergleich zu dem, was eingereicht wurde, eine wesentliche Änderung der Marke bewirken würde.</p>	

Ungeachtet der vorgenannten Grundsätze und Beispiele ist jede Änderung der Marke, die nach der Eintragung zulässig wäre, auch in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarkenmeldung zulässig.

Im Hinblick auf Änderungen an einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke konsultieren Sie bitte das Handbuch, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in einer Eintragung.

19 Umwandlung

Artikel 112 Absatz 1 und 113 Absatz 1 GMV Regel 44 Absatz 1 Buchstabe f GMDV

Der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke oder Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke kann die Umwandlung seiner Gemeinschaftsmarkenmeldung oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke beantragen. Für weitere Informationen über die Umwandlung siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL B

PRÜFUNG

ABSCHNITT 4

ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Grundsätze	4
1.1	Begründete Beanstandung	4
1.2	Dialog mit dem Anmelder	4
1.3	Europäische Kriterien	5
1.4	Irrelevante Kriterien	6
1.4.1	Nicht benutzter Begriff	6
1.4.2	Freihaltebedürfnis	6
1.4.3	Faktisches Monopol.....	7
1.4.4	Doppelbedeutung	7
1.5	Umfang der Beanstandungen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen	7
1.6	Zeitpunkt der Beanstandung	8
1.7	Ausschlüsse	8
1.8	Beziehung zwischen den unterschiedlichen Eintragungshindernissen	9
2	Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 GMV)	10
2.1	Grafische Darstellungen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV)	10
2.1.1	Allgemeine Bemerkungen	10
2.1.2	Beispiel für gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a abgelehnte oder akzeptierte Markenmeldungen	10
2.1.2.1	Geruchs- / olfaktorische Marken.....	11
2.1.2.2	Geschmacksmarken.....	11
2.1.2.3	Hörmarken.....	11
2.1.2.4	Bewegungsmarken.....	12
2.1.2.5	Form- und konturlose Kombination von zwei oder mehr Farben in „jeglicher Erscheinungsform“.....	13
2.1.2.6	Ambivalente und widersprüchliche Beschreibungen, die nicht im Einklang mit der Art des Zeichens stehen	13
2.1.3	Beziehung zu anderen GMV-Bestimmungen	14
2.2	Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV)	14
2.2.1	Allgemeine Bemerkungen	14
2.2.2	Wortbestandteile	15
2.2.3	Buchtitel	16
2.2.4	Farben	17
2.2.4.1	Einzelfarben	17
2.2.4.2	Farbkombinationen.....	18
2.2.5	Einzelbuchstaben	19
2.2.5.1	Allgemeine Überlegungen	19
2.2.5.2	Beispiele:.....	20
2.2.6	Slogans: Beurteilung der Unterscheidungskraft	21
2.2.7	Einfache Bildelemente	24
2.2.8	Gewöhnliche Bildelemente	25
2.2.9	Typografische Symbole	26
2.2.10	Piktogramme.....	27
2.2.11	Allgemein übliche Etiketten ohne Unterscheidungskraft	28

2.2.12	Dreidimensionale Marken.....	29
2.2.12.1	Einführende Bemerkungen.....	29
2.2.12.2	Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben.....	30
2.2.12.3	Form der Waren selbst.....	30
2.2.12.4	Form der Aufmachung.....	33
2.2.13	Mustermarken.....	35
2.2.14	Positionsmarken.....	39
2.3	Beschreibender Charakter (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV).....	40
2.3.1	Allgemeine Bemerkungen.....	40
2.3.1.1	Der Begriff „Beschreibender Charakter“.....	40
2.3.1.2	Die Referenzbasis.....	41
2.3.1.3	In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV genannte Merkmale.....	42
2.3.2	Wortmarken.....	44
2.3.2.1	Ein Wort.....	44
2.3.2.2	Wortkombinationen.....	45
2.3.2.3	Falsche Schreibweise und Weglassungen.....	46
2.3.2.4	Abkürzungen und Akronyme.....	48
2.3.2.5	Slogans.....	49
2.3.2.6	Geografische Begriffe.....	49
2.3.2.7	Begriffe, die Themen bei Waren oder Dienstleistungen beschreiben.....	52
2.3.2.8	Einzelne Buchstaben und Ziffern.....	55
2.3.2.9	Namen von Farben.....	57
2.3.2.10	Namen von Pflanzensorten.....	58
2.3.3	Bildmarken.....	60
2.3.4	Bildschwelle.....	61
2.3.4.1	Einführende Bemerkungen.....	61
2.3.4.2	Stilisierte Wortelemente.....	62
2.3.4.3	Wortelemente kombiniert mit zusätzlichen Bildelementen.....	64
2.4	Übliche Zeichen oder Angaben (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV).....	70
2.4.1	Allgemeine Bemerkungen.....	70
2.4.2	Zeitpunkt, ab dem ein Begriff üblich wird.....	70
2.4.3	Beurteilung üblicher Begriffe.....	70
2.4.4	Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV in Bezug auf Pflanzensortennamen.....	71
2.5	Formen mit einer im Wesentlichen technischen Funktion, einem wesentlichen ästhetischen Wert oder Formen, die durch die Art der Waren selbst bedingt sind (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e).....	71
2.5.1	Allgemeine Bemerkungen.....	71
2.5.2	Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist.....	74
2.5.3	Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.....	74
2.5.4	Form, die den Waren einen wesentlichen Wert verleiht.....	78

1 Allgemeine Grundsätze

1.1 Begründete Beanstandung

Stellt der Prüfer ein absolutes Eintragungshindernis fest, so ist eine begründete Beanstandung auszustellen, die im Einzelnen alle festgestellten Ablehnungsgründe aufführt und gesondert für jeden Grund eine klare und spezifische Begründung liefert. Stückweise Beanstandungen (so genannte schrittweise Beanstandungen) sind zu vermeiden. Anders ausgedrückt sollte jedes Eintragungshindernis mit einer eigenen Begründung versehen werden. In vielen Fällen überschneiden sich manche Eintragungshindernisse, beispielsweise Unterscheidungskraft und beschreibender Charakter. Selbst in diesen Fällen ist für jedes Eintragungshindernis eine gesonderte Begründung anzugeben. Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass eine Wortmarke eine semantische Bedeutung hat, die sowohl gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b als auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV eine Beanstandung erforderlich macht, so sollte die Mitteilung über die Eintragungshindernisse jeden dieser Gründe in gesonderten Absätzen behandeln. In einem derartigen Fall sollte klar angegeben werden, ob sich die mangelnde Unterscheidungskraft aus den gleichen oder aber anderen Überlegungen ergibt, die sich von denen unterscheiden, die bewirken, dass die Marke als beschreibend gilt.

Für die Beanstandung einer Gemeinschaftsmarke genügt es, dass einer der in Artikel 7 genannten Gründe lediglich in einem Teil der Europäischen Union existent ist. Die Prüfer sind jedoch angehalten, in diesem Stadium alle Beanstandungsgründe aufzuzählen, die von Belang sind.

Gelegentlich werden Argumente vom Anmelder vorgebracht oder eine Einschränkung (Teilrücknahme) des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, die beide zur Anwendung anderer Beanstandungsgründe führen. Die Prüfer werden daran erinnert, dass der Partei – wenn die Ablehnung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke auf neue Beanstandungsgründe oder neue Argumente gestützt werden muss – Gelegenheit gegeben werden muss, diese zu kommentieren.

1.2 Dialog mit dem Anmelder

Während des Prüfverfahrens sollte der Prüfer den Dialog mit dem Anmelder suchen.

In allen Phasen des Verfahrens sollte der Prüfer sorgfältig die vom Anmelder übermittelten Stellungnahmen berücksichtigen. Gleichmaßen sollte der Prüfer aus eigener Initiative heraus neue Fakten oder Argumente berücksichtigen, die für die Annahme der Marke plädieren. Grund hierfür ist, dass die Anmeldung nur dann abgelehnt werden kann, wenn der Prüfer zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung getroffen wird, überzeugt ist, dass die Beanstandung gut begründet ist.

Wenn der Anmelder keine Stellungnahmen eingereicht hat und unter der Voraussetzung, dass der Prüfer von sich aus keine Gründe gefunden hat, die seine Ansicht ändern könnten, muss die Anmeldung durch eine Mitteilung abgelehnt werden, die das bzw. die vorausgegangene(n) Beanstandungsschreiben enthält, angibt, dass die Anmeldung hiermit abgelehnt wird, und die einen Hinweis darauf enthält, dass die Entscheidung beschwerdefähig ist. Es ist nicht korrekt, die endgültige Entscheidung auf eine Ablehnung aus den „in der Beanstandung genannten Gründen“ zu beschränken.

Wenn der Anmelder die in der vorausgegangenen Beanstandung genannten Gründe angreift, sollte die Ablehnung zunächst die angegebene Originalbegründung nennen und dann auf die Argumente des Anmelders eingehen. Wenn der Prüfer neue Fakten oder Argumente liefern muss, um eine Ablehnung zu untermauern, muss dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden, diese zu kommentieren, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Wenn der Anmelder versucht, die Beanstandung durch Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auszuräumen, so ist es möglich, dass die Einschränkung ein neues Eintragungshindernis nach sich zieht, beispielsweise neben dem beschreibenden Charakter auch Irreführungsgefahr. In diesem Fall sollte ein weiteres Beanstandungsschreiben ausgestellt werden, um dem Anmelder Gelegenheit zu geben, alle für relevant befundenen Eintragungshindernisse zu kommentieren.

Eine Spezifizierung von Waren oder Dienstleistungen, die durch einen Vorbehalt eingeschränkt wird, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, sollte nicht akzeptiert werden (siehe Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, „Postkantoor“, Randnr. 114). Beispielsweise sollte man für die Marke, „Theater“ eine Einschränkung wie „*Bücher, außer Bücher über Theater*“ zurückweisen. Hingegen sind positiv formulierte Einschränkungen wie etwa „Chemiebücher“ in der Regel zulässig.

Hinsichtlich des Nachweises der erworbenen Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3) hat der Anmelder das Recht zu beanspruchen, dass seine Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, und den entsprechenden Benutzungsnachweis beizubringen. Nach dem Beanstandungsschreiben und vor der vom Prüfer getroffenen endgültigen Entscheidung liegt der Zeitpunkt, an dem der Anmelder seinen Benutzungsnachweis einsenden sollte. Gemäß Regel 71 GMDV kann der Anmelder nach dem Beanstandungsschreiben diesbezüglich einen Antrag auf Fristverlängerung stellen. Wenn der Prüfer die Marke auf der Basis von Artikel 7 Absatz 3 GMV akzeptieren möchte, sollte kein Ablehnungsschreiben versandt werden. Wenn der Prüfer trotz des vorgelegten Benutzungsnachweises feststellt, dass die Gemeinschaftsmarkenmeldung weiterhin mit Artikel 7 Absatz 1 GMV kollidiert, da der Benutzungsnachweis nicht überzeugend war, sollte im Ablehnungsschreiben darauf hingewiesen werden, dass gegen die Entscheidung Beschwerde bei den Beschwerdekammern eingelegt werden kann. Das Schreiben sollte auch die Begründung enthalten, warum die Marke mit einem der in Artikel 7 Absatz 1 GMV genannten Gründe kollidiert, sowie eine gesonderte Begründung, warum der Anspruch des Anmelders auf erworbene Unterscheidungskraft erfolglos ist.

1.3 Europäische Kriterien

Artikel 7 Absatz 1 GMV ist eine europäische Bestimmung und muss auf der Basis eines gemeinschaftlichen europäischen Standards ausgelegt werden. Es wäre nicht richtig, verschiedene Standards für die Unterscheidungskraft auf der Basis unterschiedlicher nationaler Traditionen oder je nach betroffenem Land unterschiedliche (d. h. schwächere oder strengere) Standards in Bezug auf Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder Moral anzuwenden.

Artikel 7 Absatz 2 GMV schließt jedoch eine Anmeldung von der Eintragung selbst dann aus, wenn ein Ablehnungsgrund nur für einen Teil der Europäischen Union gilt.

Das bedeutet, dass es für eine Ablehnung genügt, wenn die Marke in einer offiziellen Sprache der EU beschreibend ist oder keine Unterscheidungskraft hat. Im Hinblick auf die übrigen Sprachen ist für die Zurückweisung nach Artikel 7 Absatz 1 darauf abzustellen, ob sie von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verbraucher in zumindest einem Teil der EU verstanden werden (siehe Abschnitt 2.3.1.2 – Referenzbasis – und Urteil vom 13. September 2012, T-72/11, „Espetec“, Randnrn. 35-36).

Wenn die Beanstandung nicht auf einer semantischen Wortbedeutung basiert, gilt das Eintragungshindernis normalerweise für die Gemeinschaft als Ganzes. Die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise, die branchenübliche Praxis oder die Benutzung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen können jedoch in einigen Teilen der Europäischen Union unterschiedlich sein.

1.4 Irrelevante Kriterien

Anmelder bringen häufig Argumente vor, die von Gerichten bereits für irrelevant erklärt wurden. Diese Argumente sollten abgelehnt und die entsprechenden Passagen der betreffenden Urteile zitiert werden.

1.4.1 Nicht benutzter Begriff

Die Tatsache, dass eine beschreibende Benutzung des angemeldeten Begriffs nicht festgestellt werden kann, ist irrelevant. Die Prüfung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ist mittels Prognoseverfahren durchzuführen (unter der Annahme, dass die Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird). Aus dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV geht klar hervor, dass es genügt, wenn die Marke dazu „dienen kann“, Merkmale der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen (siehe Urteil vom 23. Oktober 2003, C-191/01 P, „Doublemint“, Randnr. 33).

1.4.2 Freihaltebedürfnis

Häufig wird behauptet, dass andere Händler den angemeldeten Begriff nicht benötigen, direktere und unmittelbarere Angaben benutzen können oder über Synonyme verfügen, die die betreffenden Merkmale der Waren beschreiben. Alle diese Argumente müssen als irrelevant abgelehnt werden.

Obwohl Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV das öffentliche Interesse zugrunde liegt, dass beschreibende Begriffe nicht als Marken eingetragen werden sollten, damit sie für alle Mitbewerber frei verfügbar bleiben, braucht das Amt nicht zu zeigen, dass es eine aktuelle oder künftige Notwendigkeit oder ein konkretes Interesse Dritter gibt, den angemeldeten beschreibenden Begriff zu benutzen (kein konkretes Freihaltebedürfnis) (siehe Urteil vom 4. Mai 1999, C-108/97, „Chiemsee“, Randnr. 35; und vom 12. Februar 2004, C-363/99, „Postkantoor“, Randnr. 61).

Ob es Synonyme oder sogar andere, noch gebräuchlichere Möglichkeiten gibt, die beschreibende Bedeutung auszudrücken, ist daher irrelevant (siehe Urteil vom 12. Februar 2004, C-265/00, „Biomild“, Randnr. 42).

1.4.3 Faktisches Monopol

Die Tatsache, dass der Anmelder der einzige ist, der die Waren und Dienstleistungen anbietet, für welche die Marke beschreibend ist, ist für Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV irrelevant. Der Anmelder wird in diesem Fall jedoch eher im Hinblick auf die erworbene Unterscheidungskraft erfolgreich sein.

1.4.4 Doppelbedeutung

Das häufig von Anmeldern vertretene Argument, dass die angemeldeten Begriffe mehr als eine Bedeutung haben, wobei eine von ihnen nicht beschreibend für die Waren/Dienstleistungen ist, sollte abgelehnt werden. Für eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV genügt es, wenn mindestens eine der möglichen Bedeutungen des Begriffs im Hinblick auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend ist (siehe Urteil vom 23. Oktober 2003, C-191/01 P, „Doublemint“, Randnr. 32; bestätigt durch das Urteil vom 12. Februar 2004, C- 363/99, „Postkantoor“, Randnr. 97).

Angesichts der Tatsache, dass sich die Prüfung auf die Waren/Dienstleistungen konzentrieren muss, die durch die Anmeldung abgedeckt werden, sind Argumente, die andere mögliche Bedeutungen des Wortes bzw. der Wörter betreffen, welche die angemeldete Marke bilden (die nicht mit den betreffenden Waren/Dienstleistungen zusammenhängt), irrelevant. Wenn die angemeldete Marke eine zusammengesetzte Wortmarke ist, ist in gleicher Weise für die Zwecke der Prüfung diejenige Bedeutung (falls vorhanden) ausschlaggebend, die mit dem Zeichen als Ganzes verbunden wird, und nicht mögliche Bedeutungen ihrer gesondert betrachteten Einzelelemente (siehe Urteile vom 8. Juni 2005, T-315/03, „Rockbass“, Randnummer 56).

1.5 Umfang der Beanstandungen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

Fast alle absoluten Eintragungshindernisse, insbesondere die relevantesten Hindernisse, d. h. fehlende Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter, Gattungseigenschaft und Irreführungsfahr, müssen mit Blick auf die tatsächlich angemeldeten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden. Wenn eine Beanstandung geäußert wird, muss der Prüfer speziell in Bezug auf jede einzelne angemeldete Ware oder Dienstleistung erklären, welches Eintragungshindernis bzw. welche Eintragungshindernisse für die fragliche Marke gelten. Es genügt, wenn ein Eintragungshindernis für eine einzelne homogene Waren- bzw. Dienstleistungskategorie gilt. Als homogene Kategorie gilt eine Gruppe von Waren bzw. Dienstleistungen, die eine ausreichende direkte und spezifische Verbindung zueinander haben (siehe Urteil vom 2. April 2009, T-118/06, „ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP“, Randnr. 28). Wenn das gleiche Eintragungshindernis bzw. die gleichen Eintragungshindernisse für eine Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen angegeben werden, kann nur die allgemeine Begründung für alle betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen benutzt werden (siehe Urteil vom 15. Februar 2007, C-239/05, „The Kitchen Company“, Randnr. 38).

Was den beschreibenden Charakter angeht, so gilt eine Beanstandung nicht nur für diejenigen Waren/Dienstleistungen, für die der Begriff bzw. die Begriffe, welche die angemeldete Marke bilden, direkt beschreibend sind, sondern auch für die

breitgefasste Kategorie, die (zumindest potenziell) eine identifizierbare Unterkategorie beinhaltet, oder bestimmte Waren/Dienstleistungen, für welche die angemeldete Marke direkt beschreibend ist. Wenn eine geeignete Einschränkung durch den Anmelder fehlt, betrifft die auf den beschreibenden Charakter abzielende Beanstandung notwendigerweise die breitgefasste Kategorie als solche. So ist beispielsweise „EUROHEALTH“ für „Versicherungen“ als Ganzes abzulehnen und nicht nur für Krankenversicherungen (siehe Urteil vom 7. Juni 2001, T-359/99, „EuroHealth“, Randnr. 33).

Eine Beanstandung ergibt sich auch für Waren und Dienstleistungen, die direkt mit denjenigen verknüpft sind, für welche die beschreibende Bedeutung gilt. Wenn sich die beschreibende Bedeutung zudem für eine Aktivität ergibt, welche die Benutzung mehrerer der in der Spezifikation gesondert erwähnter Waren oder Dienstleistungen impliziert, so ergibt sich die Beanstandung für sie alle (siehe Urteil vom 20. März 2002, T-355/00, „Tele Aid“, für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen, die in Verbindung mit Assistenzleistungen für Autofahrer per Funk stehen oder dabei angewendet werden).

Es ist möglich, Waren und Dienstleistungen als so genannte Hilfswaren und -Nebendienstleistungen in dem Sinne in der Anmeldung anzugeben, dass sie zusammen mit den Hauptwaren und -dienstleistungen benutzt werden oder diese unterstützen. Typischerweise deckt dies Papiere und Anleitungen für die Waren ab, zu denen sie gehören oder die ihnen beige packt sind, sowie auch etwa Werbung oder Reparaturen. In diesen Fällen werden die Hilfswaren und Nebendienstleistungen definitionsgemäß zusammen mit den Hauptwaren- und -dienstleistungen benutzt und verkauft. (z.B.: Fahrzeuge und Bedienungsanleitungen). Daraus folgt, dass sich die beschreibende Wirkung für die Hauptwaren und -dienstleistungen einer GM aufgrund des engen Verhältnisses zueinander auch auf die Hilfswaren und Nebendienstleistungen erstreckt.

1.6 Zeitpunkt der Beanstandung

Beanstandungen sollten so früh und so vollständig wie möglich erhoben werden. In seltenen Fällen eröffnet das Amt jedoch *von Amts wegen* das Prüfverfahren wieder, wenn die Marke eindeutig fälschlicherweise akzeptiert wurde oder wenn nach neuester Rechtsprechung die gleichen Schlussfolgerungen für eine Marke gelten, die zuvor akzeptiert worden war (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-289/02, „Telepharmacy Solutions“). Im Fall von Gemeinschaftsmarkenmeldungen kann dies jederzeit vor der Eintragung geschehen, d. h. sogar nach der Veröffentlichung. Im Fall von internationalen Registerierungen, in denen die EU benannt ist, kann dies so lange geschehen, wie die Widerspruchsfrist (sechs Monate nach der Wiederveröffentlichung) noch nicht begonnen hat (Regel 112 Absatz 5 GMDV), und jeder zuvor versandte Zwischenstatusbescheid würde dann widerrufen. Das Amt kann das Prüfverfahren auch aufgrund von Stellungnahmen Dritter wieder eröffnen (Artikel 40 GMV).

1.7 Ausschlüsse

Artikel 37 Absatz 2 GMV sieht die Möglichkeit vor, dass der Prüfer als Voraussetzung für die Eintragung verlangen kann, dass für einen Bestandteil einer Marke, der nicht kennzeichnungskräftig ist, kein ausschließliches Recht in Anspruch genommen wird. In der Praxis werden die Prüfer in der Regel jedoch nicht auf diese Bestimmung zurückgreifen. Unter der Voraussetzung, dass eine Marke weder als ausschließlich

beschreibend noch als frei von jeder Unterscheidungskraft beurteilt wird, wird sie in der Regel ohne Ausschluss akzeptiert. Allgemein gilt, dass ein Ausschluss nicht dazu beiträgt, eine Beanstandung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse auszuräumen.

Wenn eine Marke aus einer Kombination von Elementen besteht, von denen jedes selbst eindeutig nicht unterscheidungskräftig ist, bedarf es keines Ausschlusses der gesonderten Bestandteile. Wenn eine Zeitschrift als Marke „Alicante Local and International News“ hat, so müssten die individuellen Bestandteile innerhalb dieser Marke nicht ausgeschlossen werden.

Wenn der Ausschluss des Anmelders den Grund für die Ablehnung der Eintragung nicht ausräumt oder wenn der Anmelder der Bedingung nicht zustimmt, dann muss die Anmeldung im erforderlichen Umfang abgelehnt werden.

Wenn der Anmelder in seiner Anmeldung ausschließt, dass er an dem nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil ausschließliches Recht in Anspruch nehmen wird, sollte dieser Ausschluss selbst dann bestehen bleiben, wenn der Prüfer ihn nicht für notwendig hält. **Ausschlüsse unterscheidungskräftiger Bestandteile müssen vom Prüfer abgelehnt werden**, da sie zu einer Marke mit einem unklaren Schutzzumfang führen würden.

1.8 Beziehung zwischen den unterschiedlichen Eintragungshindernissen

Eine Beanstandung und eine anschließende Ablehnung sollten alle relevanten Eintragungshindernisse beinhalten. Jedes Eintragungshindernis sollte gesondert begründet werden. Insbesondere sollte zur Vermeidung von Missverständnissen bezüglich der Frage, ob eine Ablehnung auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV oder beiden Artikeln basiert, jedes dieser Eintragungshindernisse eine eigene Überschrift erhalten. Wenn der Anmelder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen so ändert, dass ein neues Eintragungshindernis relevant wird, so sollte besagtes Hindernis angeführt werden. Dies kann beispielsweise geschehen, wenn der Anmelder das Verzeichnis der angemeldeten Waren und Dienstleistungen so einschränkt, dass die Marke irreführend wird. Wenn mehrere Eintragungshindernisse angeführt werden, muss der Anmelder jedes von ihnen ausräumen, da eine Ablehnung auf ein einziges Eintragungshindernis gestützt werden kann (siehe Urteil vom 19. September 2002, C-104/00 P, „Companyline“, Randnr. 28).

Die folgenden Abschnitte dieser Richtlinien behandeln jeden einzelnen Unterabschnitt des Artikels 7 Absatz 1 GMV in alphabetischer Reihenfolge, beginnend mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV und endend mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k GMV. Danach folgt ein Abschnitt zur erworbenen Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV und ein abschließender Abschnitt zu Kollektivmarken.

2 Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 GMV)

2.1 Grafische Darstellungen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV)

2.1.1 Allgemeine Bemerkungen

Dieser Absatz spiegelt die Verpflichtung des HABM wider, Zeichen abzulehnen, die nicht den Anforderungen des Artikels 4 GMV genügen. Laut Artikel 4 GMV kann eine Gemeinschaftsmarke aus einem beliebigen Zeichen bestehen, das sich grafisch darstellen lässt, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Ziffern und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Daher legt Artikel 4 GMV zwei Anforderungen fest: Das Zeichen muss (a) sich grafisch darstellen lassen und (b) geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Anforderung der grafischen Darstellung hat die Funktion, die Marke selbst zu definieren, um präzise den Gegenstand des Schutzes, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt, zu bestimmen. Laut Rechtsprechung ist eindeutig festgestellt worden, dass es eine grafische Darstellung im Sinne des Artikels 2 der Markenrichtlinie (der Artikel 4 GMV entspricht) ermöglichen muss, das Zeichen bildlich darzustellen, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen, und dass die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss (siehe Urteil vom 12. Dezember 2002, C-273/00, „Sieckmann“, Randnr. 46-55; und vom 6. Mai 2003, „Libertel“, C-104/01, Randnr. 28-29).

Anders ausgedrückt wird ein Zeichen, das nicht grafisch darstellbar ist, von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV ausgeschlossen.

Der Gerichtshof betont ferner, dass ein Zeichen immer unzweifelhaft und in der gleichen Weise wahrgenommen werden muss, so dass durch die Marke die Herkunftsidentität garantiert wird. Ziel der Darstellung ist es ausdrücklich, jeden Aspekt von Subjektivität während des Prozesses der Identifizierung und Wahrnehmung des Zeichens zu vermeiden. Infolgedessen muss das Mittel der grafischen Darstellung eindeutig und objektiv sein.

Wenn das Zeichen seiner eigenen Natur nach grafisch nicht darstellbar ist, kann eine Beschreibung ausreichend sein. Dies gilt mit der Maßgabe, dass diese Beschreibung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Daher können Hörmarken auf der Basis einer Beschreibung eingetragen werden, während Gerüche nicht eingetragen werden können (siehe unten).

2.1.2 Beispiel für gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a abgelehnte oder akzeptierte Markenmeldungen

Die nachstehende Beispielliste ist nicht erschöpfend.

2.1.2.1 Geruchs- / olfaktorische Marken

Für Gerüche gibt es derzeit keine zufriedenstellende Methode für deren grafische Darstellung. Was chemische Formeln betrifft, so würden nur wenige Menschen den fraglichen Geruch anhand einer derartigen Formel erkennen. Zudem würde die Hinterlegung einer Geruchsprobe keine grafische Darstellung für die Zwecke des Artikels 4 GMV bilden, da ein Geruch nicht ausreichend stabil oder dauerhaft ist. Anders ausgedrückt werden die Anforderungen an die grafische Darstellung einer olfaktorischen Marke nicht ausreichend durch eine chemische Formel, eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Geruchsprobe oder eine Kombination dieser Elemente erfüllt (siehe Urteil vom 12. Dezember 2002, C- 273/00, „Sieckmann“, Randnr. 69-73).

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine allgemein anerkannte internationale Klassifikation von Düften, die, wie bei den internationalen Farbcodes oder der Notenschrift, die objektive und präzise Erkennung eines Riechzeichens dank der Zuteilung präziser Bezeichnungen oder Codes für jeden Duft erlauben würde (siehe Urteil vom 27. Oktober 2005, T-305/04, „Duft einer reifen Erdbeere“, Randnr. 34). Wie aus dem Urteil „Sieckmann“ hervorgeht, lassen sich mit einer Beschreibung zwar keine Riechzeichen grafisch darstellen, für die zahlreiche unterschiedliche Beschreibungen in Frage kommen; es ist aber nicht völlig auszuschließen, dass ein Riechzeichen künftig Gegenstand einer Beschreibung werden könnte, die alle Voraussetzungen des Artikels 4 GMV in seiner Auslegung durch die Rechtsprechung erfüllt (siehe Urteil vom 27. Oktober 2005, T-305/04, „Duft einer reifen Erdbeere“, Randnr. 28).

Im oben zitierten Fall wurden weder die grafische Darstellung (einer roten Erdbeere) noch die Beschreibung in Worten („Duft einer reifen Erdbeere“) als die Anforderungsliste erfüllend angesehen. Der Duft einer Erdbeere ist von Sorte zu Sorte verschieden, und die Beschreibung „Duft einer reifen Erdbeere“ kann sich auf mehrere Sorten und damit auf mehrere spezifische Düfte beziehen. Die Beschreibung wurde weder für eindeutig noch für präzise befunden und befreite den Prozess der Identifizierung und Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens nicht von allen Elementen der Subjektivität. In gleicher Weise stellt das Bild einer Erdbeere nur die Frucht dar, die einen vermeintlich mit dem fraglichen Riechzeichen identischen Duft und nicht den angemeldeten Duft absondert, und kommt daher nicht einer grafischen Darstellung des Riechzeichens gleich.

2.1.2.2 Geschmacksmarken

Die oben in Abschnitt 2.1.2.1 genannten Argumente gelten in ähnlicher Weise für Geschmacksmarken (siehe Entscheidung 4. August 2003, R 120/2001-2 – „Geschmack von künstlichen Erdbeeren“).

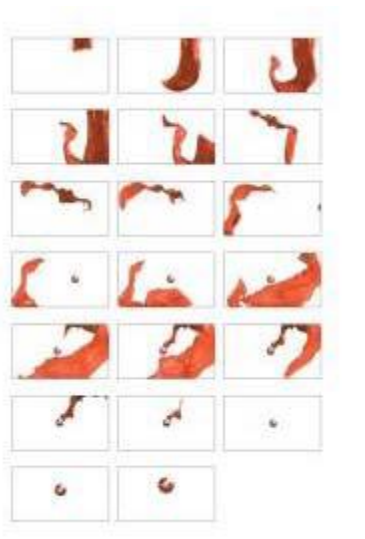
2.1.2.3 Hörmarken

Wenn eine Hörmarke aus Musik besteht, akzeptiert das Amt nur herkömmliche musikalische Notenschrift als grafische Darstellung der angemeldeten Töne (entsprechend den Kriterien im Urteil vom 27. November 2003, C-283/01, „Shield Mark“). Besteht die Marke jedoch aus anderen als musikalischen Tönen, so ist eine aus einem Oszillogramm oder Sonagramm bestehende grafische Darstellung mit der Maßgabe akzeptabel, dass ihr eine Tondatei beigefügt ist, die auf dem Weg des

elektronischen Anmeldeverfahrens eingereicht wird (siehe Entscheidung des Präsidenten EX-05-3 vom 10. Oktober 2005).

2.1.2.4 Bewegungsmarken

Bewegungsmarken müssen ebenfalls den im Hinblick auf die grafische Darstellung geltenden Anforderungen entsprechen. In ihrer Entscheidung vom 23. September 2010, R 443/2010-2 – „RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (BEWEGUNGSMARKE)“, erklärte die Zweite Beschwerdekammer, dass in Fällen, in denen ein Zeichen sowohl durch eine grafische Darstellung als auch eine Beschreibung in Textform definiert wird, diese Beschreibung – damit die Darstellung unter anderem klar, eindeutig, verständlich und objektiv ist – mit dem übereinstimmen muss, was in der grafischen Darstellung zu sehen ist. Im vorliegenden Fall war der Prüfer der Ansicht, dass die in der Darstellung wiedergegebenen Standbilder in Verbindung mit der Beschreibung nicht klar die Bewegung angeben, insbesondere deshalb nicht, weil nicht ausreichend klar war, wie sich die Bewegung zwischen den verschiedenen Standbildern fortentwickelte:



Die Zweite Kammer erkannte jedoch diesbezüglich, dass die grafische Darstellung und die verbale Beschreibung des Zeichens vollkommen kompatibel seien und sich gegenseitig ergänzten. Der Anmelder habe eine ausreichende Zahl von Standbildern eingereicht, um klar den Bewegungsfluss wiederzugeben, sowie in Textform eine präzise und ausführliche Beschreibung der Fortentwicklung vorgelegt, so dass kein Zweifel hinsichtlich der Bewegungsmarke bleibe. Laut den von der Zweiten Kammer festgelegten Kriterien kann einer Bewegungsmarke nur dann die Eintragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV versagt werden, wenn eine angemessen aufmerksame Person besonders intensive geistige Anstrengungen unternehmen muss, um wahrzunehmen, was die Bewegungsmarke ist.

Es wurde kein Grenzwert festgelegt, und die Zahl der Standbilder ist abhängig von der jeweiligen Bewegung, solange sie die förmlichen Anforderungen erfüllen. Was die Beschreibung der Marke betrifft, so muss ihr Inhalt genau und an die Konsistenz und Komplexität der Bewegung angepasst sein, um das Zeichen ordnungsgemäß und effizient zu beschreiben.

2.1.2.5 Form- und konturlose Kombination von zwei oder mehr Farben in „jeglicher Erscheinungsform“

Die form- und konturlose Kombination von zwei oder mehr Farben in „jeglicher Erscheinungsform“ erfüllt nicht die Anforderungen der Fälle „Sieckmann“ und „Libertel“ in Bezug auf die Klarheit und Konstanz einer grafischen Darstellung, die eine Bedingung für die Eignung ist, als Marke zu fungieren (siehe Entscheidung vom 27. Juli 2004, R 730/2001-4 – „GELB/BLAU/ROT“).

Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder die Nennung zweier oder mehrerer Farben „in jeglichen denkbaren Formen“ weist nicht die von Artikel 4 GMV erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit auf (siehe Urteil vom 24. Juni 2004, C- 49/02, „Farben Blau und Gelb“, Randnr. 34).

Darüber hinaus würden solche Darstellungen zahlreiche unterschiedliche Kombinationen zulassen, die es dem Verbraucher nicht erlauben würden, 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 ermöglichen, den Umfang der geschützten Rechte des Markeninhabers zu kennen. Dementsprechend muss eine aus zwei oder mehr Farben bestehende grafische Darstellung, die abstrakt und konturlos ist, systematisch angeordnet werden, indem die betreffenden Farben in vorher festgelegter und einheitlicher Weise miteinander verbunden werden (siehe Urteil vom 14. Juni 2012, T-293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben“, Randnr. 50)

2.1.2.6 Ambivalente und widersprüchliche Beschreibungen, die nicht im Einklang mit der Art des Zeichens stehen

Eine Beschreibung, die ambivalent und widersprüchlich ist, ist nicht akzeptabel. Zudem muss die Beschreibung kohärent mit der Art des Zeichens sein. In seiner Entscheidung vom 14. Juni 2012, T-293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben“, hat das Gericht erkannt, dass die Beschreibung der Marke (sechs Oberflächen, die in drei Paaren parallel nebeneinander angeordnet sind, wobei jedes Paar senkrecht zu den anderen beiden Paaren angeordnet ist und dadurch gekennzeichnet ist, dass (i) die jeweils zwei nebeneinander liegenden Oberflächen verschiedene Farben haben und (ii) die jeweiligen Oberflächen eine Gitterstruktur aufweisen, die durch schwarze Linien gebildet wird, die die Oberfläche in neun gleichgroße Segmente unterteilen) zu schwer verständlich war:



Ein so definiertes Zeichen ist keine Farbmarke an sich, sondern eine dreidimensionale Marke oder Bildmarke, die dem äußeren Erscheinungsbild eines besonderen Gegenstands mit einer spezifischen Form entspricht, d. h. einem von Quadraten bedeckten Würfel mit einer besonderen Farbanordnung. Selbst wenn die Beschreibung klar und leicht verständlich gewesen wäre – was sie nicht ist –, hätte sie in jedem Fall einen immanenten Widerspruch enthalten, was die tatsächliche Art des Zeichens betrifft (Randnrn. 64 und 66).

2.1.3 Beziehung zu anderen GMV-Bestimmungen

Wenn die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV zu beanstanden ist, ist keine weitere Prüfung der übrigen möglichen Eintragungshindernisse erforderlich, wie etwa Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b oder c GMV.

Laut Artikel 7 Absatz 3 GMV können absolute Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV nicht durch eine erworbene Unterscheidungskraft in Folge der Benutzung der Marke ausgeräumt werden.

2.2 Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV)

2.2.1 Allgemeine Bemerkungen

Nach ständiger Rechtsprechung meint die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV, dass das Zeichen dazu dient, die Ware bzw. die Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware bzw. Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe Urteil vom 29. April 2001, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Randnr. 32; vom 21. Oktober 2004, C-64/02 P, Randnr. 42; und vom 8. Mai 2008, C-304/06 P, Randnr. 66; und Audi gegen HABM, Randnr. 33). Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung kann die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen nur im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden (siehe Urteil vom 29. April 2001, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Randnr. 33; und vom 8. Mai 2008, C-304/06 P, Randnr. 67; und Audi gegen HABM, Randnr. 34) (siehe Urteil vom 14. Juni 2012, T-293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben“; und vom 12. Juli 2012, C-311/11 P, „Wir machen das Besondere einfach“, Randnr. 23).

Obwohl allgemein akzeptiert wird, dass ein Mindestgrad an Unterscheidungskraft genügt, muss auch berücksichtigt werden, dass die Marke – um als Gemeinschaftsmarke unterscheidungskräftig zu sein – in Bezug auf die Europäische Union als Ganzes unterscheidungskräftig sein muss.

Nach der Rechtsprechung der europäischen Gerichte fehlt einer Wortmarke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV beschreibt, damit zwangsläufig für diese Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV (siehe Urteil vom 12. Juni 2007, T-190/05, „TWIST & POUR“, Randnr. 39).

In vergleichbarer Weise wäre ein bestimmter Begriff – wenn er auch möglicherweise nicht klar beschreibend in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen ist, so dass eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht anwendbar wäre – gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV trotzdem aus dem Grund zu beanstanden, dass er von den maßgeblichen Verkehrskreisen bloß als Informationen über die Art der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelnd und nicht ihre Herkunft angehend wahrgenommen würde. Dies war der Fall beim Begriff „medi“, der bloß als Information für die maßgeblichen Verkehrskreise über den medizinischen oder therapeutischen Zweck der Waren oder ihres allgemeinen Bezugs zum medizinischen

Sektor angesehen wurde (siehe Urteil vom 12. Juli 2012, T-470/09, „medi“, Randnr. 22).

Eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV würde auch in denjenigen Fällen Anwendung finden, in denen die verwendete lexikalische Struktur als in der Werbesprache und im fraglichen Handelskontext üblich ist, selbst wenn sie aus grammatischer Sicht nicht korrekt ist. Dies war bei der Kombination „ECO PRO“ der Fall, in der das anpreisende Element PRO hinter das beschreibende Element ECO gesetzt wird und das von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis wahrgenommen werden würde, dass die bezeichneten Waren für „Fachkundige in Ökologie“ bestimmt oder „ökologisch hilfreich“ sind (siehe Urteil vom 25. April 2013, T-145/12, „ECO PRO“, Randnrn. 29-32).

2.2.2 Wortbestandteile

Wörter sind nicht unterscheidungskräftig oder können zusammengesetzten Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen, wenn sie so häufig benutzt werden, dass sie jede Fähigkeit verloren haben, Waren und Dienstleistungen unterscheidbar zu machen. Die folgenden Begriffe sind gemäß dieser Bestimmung ungeeignet, wenn sie alleine oder mit anderen nicht eintragungsfähigen Elementen benutzt werden.

Begriffe, die bloß eine besondere **positive oder anziehende Beschaffenheit oder Funktion** der Waren und Dienstleistungen bezeichnen, sollten abgelehnt werden, wenn sie entweder alleine oder in Kombination mit beschreibenden Begriffen angemeldet werden:

- **ECO** als Bezeichnung für „ökologisch“ (siehe Urteil vom 24. April 2012, T-328/11, „EcoPerfect“, Randnr. 25; und vom 15. Januar 2013, T-625/11, „ecoDoor“, Randnr. 21);
- **MEDI** als Bezugnahme auf „medizinisch“ (siehe Urteil vom 12. Juli 2012, T-470/09, „medi“);
- **MULTI** als Bezugnahme auf „viel, viele, mehr als einer“ (siehe Entscheidung vom 21. Juli 1999, R 99/1999-1 –MULTI 2 ‘n 1; und vom 17. November 2005, R 904/2004-2 –MULTI);
- **MINI** als Bezeichnung für „sehr klein“ oder „winzig“ (siehe Entscheidung vom 17. Dezember 1999, R 62/1999-2 –MINIRISC);
- **Premium/PREMIUM** als Bezugnahme auf „beste Qualität“ (siehe Urteil vom 22. Mai 2012, T-60/11, „SUISSE PREMIUM“, Randnrn. 46-49, 56 und 58; und vom 17. Januar 2013, verbundene Rechtssachen T-582/11 und T- 583/11, „PREMIUM L“, „PREMIUM XL“, Randnr. 26);
- **PLUS** als Bezeichnung für „zusätzlich, extra, von überragender Qualität, hervorragend in seiner Kategorie“. (siehe Entscheidung vom 15. Dezember 1999, R 329/1999-1 – PLATINUM PLUS);
- **ULTRA**¹ als Bezeichnung für „extrem“ (siehe Entscheidung vom 9. Dezember 2002, R 333/2002-1 – ULTRAFLEX)

- **UNIVERSAL** als Bezugnahme auf Waren, die für den allgemeinen oder universellen Gebrauch geeignet sind (siehe Urteil vom 2. Mai 2012, T- 435/11, „UniversalPHOLED“, Randnr. 22 und 28)

Top-Level-Domain-Endungen wie etwa „.com“ geben lediglich den Ort an, an dem Informationen im Internet zu finden sind, und können daher eine beschreibende oder sonst wie zu beanstandende Marke nicht eintragungsfähig machen. Daher ist www.books.com für Druckereierzeugnisse so zu beanstanden wie der Begriff „Buch“ alleine. Dies wurde vom Gericht in seinem Urteil vom 21. November 2012, T- 338/11, „photos.com“, Randnr. 22, bestätigt, wo erklärt wurde, dass der Bestandteil „.com“ ein technisches und gattungsspezifisches Element ist, dessen Benutzung in der normalen Struktur der Adresse einer gewerblichen Website erforderlich ist. Weiterhin kann dieses Element auch angeben, dass die von der angemeldeten Marke abgedeckten Waren und Dienstleistungen online bestellt oder eingesehen werden können oder mit dem Internet zu tun haben. Dementsprechend ist das fragliche Element auch als frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzusehen.

Abkürzungen der Rechtsform einer Gesellschaft wie etwa Ltd. und GmbH können nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen.

In gleicher Weise sind Begriffe, die bezeichnen, dass die Waren und Dienstleistungen durch eine **Gruppe von Personen** geliefert bzw. erbracht werden, nicht eintragungsfähig, z. B. „Gesellschaft, Menschen“ (für Betriebe) oder „Club“. Beispielsweise ist „Kitchen Company“ nicht für Küchen eintragungsfähig. Dies ändert sich, wenn sich das Zeichen als Ganzes nicht bloß auf Waren und Dienstleistungen im abstrakten Sinne bezieht, sondern den Gesamteindruck einer unterscheidbaren, identifizierbaren Einheit schafft. Beispiele: „Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“, „International Trade Mark Association“ wären alle eintragungsfähig.

Namen einzelner Personen sind unterscheidungskräftig, und zwar unabhängig von der Häufigkeit, mit der dieser Name vorkommt, und selbst im Fall der gängigsten Familiennamen wie Schmidt oder García. Siehe Urteil vom 16. September 2004, C- 404/02, „Nichols“, Randnr. 26 und 30. Gleiches gilt für Namen von Prominenten, einschließlich Staatsoberhäuptern.

2.2.3 Buchtitel

Marken, die ausschließlich aus dem Titel einer berühmten Geschichte oder eines Buches bestehen, sind u. U. nicht unterscheidungskräftig gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die diese Geschichte als Thema haben. Grund hierfür ist, dass bestimmte Geschichten (oder ihre Titel) seit so langer Zeit etabliert und gut bekannt sind, dass sie ihren Weg „in den Sprachgebrauch“ gefunden haben und keiner anderen Bedeutung mehr als der einer bestimmten Geschichte zugeschrieben werden können.

So können beispielsweise „Peter Pan“ oder „Cinderella“ oder „Die Ilias“ ohne Weiteres unterscheidungskräftige Marken für (z. B.) Farbe, Bekleidungsstücke oder Stifte sein. Sie können jedoch keine unterscheidungskräftige Rolle in Bezug auf (z. B.) Bücher oder Filme spielen, da die Verbraucher einfach denken werden, dass sich diese Waren

¹ Geändert am 23.06.2010

auf die Geschichte von Peter Pan oder Cinderella beziehen, da dies die einzige Bedeutung der betreffenden Begriffe ist.

In solchen Fällen sollten Beanstandungen nur erhoben werden, wenn der fragliche Titel berühmt genug ist, um wirklich dem betreffenden Verbraucher gut bekannt zu sein, und wenn die Marke im Kontext der Waren/Dienstleistungen primär als berühmter Titel für eine Geschichte oder eines Buches wahrgenommen werden kann. Dass ein Mangel an Unterscheidungskraft in dieser Hinsicht festgestellt wird, ist dann wahrscheinlicher, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine große Zahl veröffentlichter Versionen der Geschichte erschienen ist bzw. wenn es zahlreiche Fernseh-, Theater- und Filmadaptationen davon gibt, die ein breites Publikum erreichen.

Je nach Art der fraglichen Marke kann eine Beanstandung in Bezug auf Druckereierzeugnisse, Filme, Aufzeichnungen, Theaterstücke und Shows (nicht erschöpfende Aufzählung) erhoben werden.

2.2.4 Farben

Dieser Abschnitt befasst sich mit einzelnen Farben oder Kombinationen von Farben als solchen („Farbe an sich“).

Wenn Farben oder Kombinationen von Farben als solche angemeldet werden, besteht der entsprechende Prüfungsstandard in der Frage, ob sie unterscheidungskräftig sind, wenn sie auf Waren oder deren Aufmachung angewendet oder im Kontext der Erbringung von Dienstleistungen benutzt werden. Wenn eine Marke in einer dieser Situationen nicht unterscheidungskräftig ist, so ist dies ein ausreichender Grund für ihre Ablehnung. Bei Farbkombinationen sollte die Prüfung der Unterscheidungskraft auf der Annahme basieren, dass die Farbkombination in der Art und Weise, wie sie eingereicht wird, auf den Waren oder ihrer Aufmachung oder in Anzeigen oder Werbematerialien für die Dienstleistungen erscheinen.

2.2.4.1 Einzelfarben

Wie der Gerichtshof bestätigt hat, sind Verbraucher nicht gewohnt, Annahmen zur Herkunft von Waren auf der Basis ihrer Farbe oder der Farbe ihrer Aufmachung anzustellen, wenn jedwedes grafische oder Wortelement fehlt, da eine Farbe an sich in der aktuellen Handelspraxis in der Regel nicht als Identifikationsmittel benutzt wird (siehe Urteil vom 6. Mai 2003, C-104/01, „Libertel“). Eine Farbe ist normalerweise nicht immanent in der Lage, die Waren eines bestimmten Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Randnr. 65). Außer unter ganz besonderen Umständen sind einzelne Farben daher nicht für Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig.

Derartige ganz besondere Umstände setzen voraus, dass der Anmelder darlegt, dass die Marke absolut ungewöhnlich oder überraschend in Bezug auf diese spezifischen Waren ist. Diese Fälle sind äußerst selten, z. B. im Fall von schwarzer Farbe für Milch. Für eine Ablehnung ist es nicht erforderlich, dass einer der in Abschnitt 2.2.4.2 weiter unten aufgeführten Faktoren vorhanden ist, doch wenn dies der Fall ist, sollte dies als weitere Begründung für die Ablehnung genutzt werden. Wenn sich eine einzelne Farbe als allgemein gebräuchlich in den betreffenden Bereichen bzw. als einem dekorativen oder funktionellen Zweck dienend erweist, muss die Farbe abgelehnt werden. Laut

Feststellung des Gerichts ist das öffentliche Interesse ein Hindernis für die Monopolisierung einer einzelnen Farbe, und zwar unabhängig von der Frage, ob das betreffende Interessengebiet zu einem sehr spezifischen Marktsegment zählt (siehe Urteil vom 13. September 2010, T-97/08, „Oranger Farbton“, Randnrn. 44-47).

2.2.4.2 Farbkombinationen

Wenn eine Kombination von Farben an sich angemeldet wird, muss die eingereichte grafische Darstellung diese Farben räumlich so skizzieren, dass der Umfang des angemeldeten Rechts bestimmt wird („What you see is what you get“). Die grafische Darstellung sollte klar die Proportionen und Positionen der verschiedenen Farben angeben und sie auf diese Weise systematisch anordnen, wobei die Farben in vorher festgelegter und einheitlicher Weise miteinander verbunden werden (siehe Urteil vom 24. Juni 2004, C-49/02 „Blau und Gelb“, Randnr. 33; und vom 14. Juni 2012, T-293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben“, Randnr. 50).

Enthält eine Marke beispielsweise einen kleinen gelben Streifen über einem roten, so ist diese verschieden von einer Marke mit gleichen Anteilen von Rot und Gelb und der Anordnung der roten Farbe auf der linken Seite. Ein abstrakter Anspruch, insbesondere im Hinblick auf zwei Farben „in jeder möglichen Kombination“ oder „in jedem Verhältnis“ ist nicht zulässig und somit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV zu beanstanden (siehe Entscheidung vom 27. Juli 2004, R 730/2001-4 – „GELB/BLAU/ROT“, Randnr. 34). Dies ist zu unterscheiden von Angaben darüber, wie die Farbkombination auf dem Produkt erscheinen soll. Derartige Angaben sind nicht erforderlich, weil es nur auf den Gegenstand der Anmeldung ankommt, nicht darauf, wie die Marke tatsächlich oder potenziell auf der Ware verwendet wird.

Im Fall einer Farbkombination kann eine Ablehnung nur auf spezifische Fakten oder Argumente gestützt werden, und wenn derartige spezifische Ablehnungsargumente nicht festgestellt werden, ist die Mark zu akzeptieren. Wenn eine der beiden Farben entweder die gewöhnliche Farbe für das Produkt oder die natürliche Farbe des Produkts ist, d. h. eine Farbe zur üblichen oder natürlichen Farbe des Produkts hinzugefügt wird, gilt eine Beanstandung in gleicher Weise so, als gäbe es nur eine einzige Farbe. Beispiele: Die übliche Farbe für den Griff von Gartengeräten ist grau, und die natürliche Farbe von Waschmitteltabletten ist weiß. Deshalb handelt es sich bei einer weißen Waschmitteltablette, die eine weitere rote Schicht aufweist, tatsächlich um den Fall einer Hinzufügung einer Farbe, über den entschieden werden muss.

Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Kombination zweier Farben dennoch zurückgewiesen werden sollte; im Einzelnen:

- Vielfach handelt es sich bei einer Farbe lediglich um ein dekoratives Element der Waren oder um die Erfüllung von Kundenwünschen (typische Beispiele: die Farben von Autos oder T-Shirts), unabhängig von der Anzahl der betroffenen Farben.
- Eine Farbe kann die Art der Ware selbst sein (z. B. bei Tönungen).
- Eine Farbe kann technisch funktionell sein (z. B. die Farbe Rot für Feuerlöscher, die Benutzung verschiedener Farben für Stromkabel).

- Eine Farbe kann auch üblich sein oder eine Gattung bezeichnen (z. B. erneut Rot für Feuerlöscher; Gelb für Postdienstleistungen).
- Eine Farbe kann bestimmte Warenmerkmale anzeigen, etwa eine Geschmacksrichtung (Gelb für Zitronengeschmack, Rosa für Erdbeergeschmack).
- Eine Farbkombination sollte auch dann abgelehnt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Farbkombination auf dem Markt bereits vorkommt, insbesondere, wenn sie von mehreren verschiedenen Mitbewerbern verwendet wird (Beispiel: Wir konnten nachweisen, dass die Farbkombination Rot und Gelb von verschiedenen Unternehmen für Getränkedosen [Bier und nichtalkoholische Getränke] verwendet wird).

In allen diesen Fällen sollte die Marke beanstandet werden, was jedoch eine genaue Analyse der betroffenen Waren und Dienstleistungen wie auch der Marktsituation voraussetzt.

Die Kriterien zur Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken, die Dienstleistungen bezeichnen, sollten nicht anders sein als jene, die für solche gelten, die Waren bezeichnen (wie vom Gericht in seinem Urteil vom 12. November 2010, T-404/09, „GRAU-ROT“, in Erinnerung gerufen wurde). In diesem Fall wurde die angemeldete Farbkombination nicht so gesehen, dass sie sich für den betreffenden Verbraucher in wahrnehmbarer Weise von den Farben unterscheidet, die gewöhnlich für die betreffenden Dienstleistungen benutzt werden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die angemeldete Farbkombination sehr nahe bei der Kombination „Weiß/Rot“ lag, die bei Bahnschranken und Verkehrszeichen im Zusammenhang mit Zugverkehr benutzt wird, und dass das Zeichen als Ganzes von den maßgeblichen Verkehrskreisen als funktionelles oder dekoratives Element und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen erkannt würde.

Je höher die Zahl der Farben ist, desto weniger wahrscheinlicher ist die Unterscheidungskraft, was mit der Schwierigkeit zusammenhängt, eine große Zahl unterschiedlicher Farben und ihre Reihenfolge im Gedächtnis zu behalten.

Farbnamen siehe Abschnitt 2.3.2.9.

2.2.5 Einzelbuchstaben²

2.2.5.1 Allgemeine Überlegungen

In seinem Urteil vom 9. September 2010, C-265/09 P („α“), hat der Gerichtshof entschieden, dass es im Fall von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, die als Standardzeichen ohne grafische Modifikationen dargestellt werden, notwendig ist zu beurteilen, ob das fragliche Zeichen in der Lage ist, die verschiedenen Waren und Dienstleistungen im Kontext einer Prüfung auf der Basis von Fakten zu unterscheiden, wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen sollten (Randnr. 39).

² Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 (1) (b). Der Abschnitt 2.3.2.8 befasst sich mit dem entsprechenden Verhältnis zu Artikel 7 (1) (c).

Der Gericht erinnerte daran, dass Buchstaben gemäß Artikel 4 GMV zu den Kategorien von Zeichen zählen, die Gemeinschaftsmarken darstellen können, soweit sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Randnr. 28), und betonte, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke nicht von der Feststellung eines bestimmten Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Einbildungskraft des Anmelders abhängt.

Obwohl das Gericht anerkennt, dass es legitim ist, dass sich die Feststellung der Unterscheidungskraft für eine Marke, die aus einem einzelnen Buchstaben besteht, oder für Marken aufgrund ihrer Art selbst als schwieriger erweisen kann als für andere Wortmarken (Randnr. 39), stellte das Gericht eindeutig fest, dass diese Umstände nicht die Festlegung spezifischer Kriterien rechtfertigt, die die Anwendung des Kriteriums der Unterscheidungskraft ergänzen oder von ihm abweichen, wie dies in der Rechtsprechung ausgelegt wird (Randnr. 33-39).

Was die Beweislast betrifft, so erklärte das Gericht, dass das Amt bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse gemäß Artikel 76 Absatz 1 GMV verpflichtet ist, von Amts wegen die einschlägigen Sachverhalte zu prüfen, die zur Erhebung einer Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV führen könnten, und dass diese Anforderung weder relativiert noch zum Nachteil des Anmelders umgekehrt werden kann (Randnr. 55-58). Daher ist es Aufgabe des Amtes, mit einer motivierten Begründung zu erläutern, warum eine Marke, die aus einem einzelnen in Standardzeichen dargestellten Buchstaben besteht, frei von jeder Unterscheidungskraft ist.

Daher ist es notwendig, eine gründliche Prüfung auf der Basis der spezifischen Sachlage des Falls durchzuführen, um zu beurteilen, ob ein bestimmter aus einem Standardzeichen bestehender Einzelbuchstabe als Marke in Bezug auf die betreffenden Waren/Dienstleistungen fungieren kann. Diese Notwendigkeit einer faktenbasierten Beurteilung impliziert, dass es nicht möglich ist, sich auf Annahmen zu verlassen (wie etwa der, dass die Verbraucher in der Regel nicht daran gewöhnt sind, Einzelbuchstaben als Marken zu sehen).

Infolgedessen sollten bei der Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, generische, nicht untermauerte Argumente, z. B. solche, die sich auf die Verfügbarkeit von Zeichen beziehen, angesichts der begrenzten Zahl von Buchstaben vermieden werden. Das Amt ist verpflichtet, ausgehend von einer faktenbasierten Beurteilung festzustellen, warum die angemeldete Marke zu beanstanden wäre.

Daraus ergibt sich klar, dass die Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, gründlich und stringent sein sollte und dass jeder Fall einer sorgfältigen Prüfung bedarf, ob ein bestimmter Buchstabe immanent als unterscheidungskräftig in Bezug auf die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen angesehen werden kann.

2.2.5.2 Beispiele:

Beispielsweise ist es in technischen Bereichen wie denjenigen, die Rechner, Maschinen, Motoren und Werkzeuge betreffen, wahrscheinlicher, dass einzelne Buchstaben als technische, Modell- oder Katalogreferenzen, statt als Herkunftshinweis wahrgenommen werden; dass dies der Fall ist, sollte jedoch aus einer faktenbasierten Beurteilung abgeleitet werden.

Je nach Ergebnis der vorhergehenden Prüfung könnte eine Marke, die aus einem als Standardzeichen dargestellten Einzelbuchstaben besteht, gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV aus dem Grund zu beanstanden sein, dass ihr die immanente Unterscheidungskraft für die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen oder Teilen von diesen fehlt.


Dies wäre beispielsweise der Fall bei einer Marke, die aus dem Einzelbuchstaben „C“ für „Fruchtsäfte“ besteht, da dieser Buchstabe allgemein benutzt wird, um auf Vitamin C hinzuweisen. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden den Buchstaben nicht als ein Zeichen wahrnehmen, welches auf den betrieblichen Ursprung dieser Waren hinweisen würde.

Andere Beispiele für fehlende Unterscheidungskraft wären aus Einzelbuchstaben bestehende Marken, die in Bezug auf Spielzeugwürfel angemeldet werden, die häufig benutzt werden, um Kindern beizubringen, wie Wörter durch das Kombinieren von Buchstaben gebildet werden, die auf den Würfeln selbst abgebildet sind, ohne jedoch das Produkt als solches zu beschreiben. Ein anderes Beispiel bezieht sich auf einzelne Buchstaben, die in Bezug auf Lotteriedienstleistungen angemeldet werden – ein Sektor, in dem Buchstaben häufig benutzt werden, um verschiedene Nummernserien anzugeben.

Obwohl es in beiden oben genannten Fällen keine direkte beschreibende Beziehung zwischen den Buchstaben und den Waren/Dienstleistungen gibt, würde einer aus einem Einzelbuchstaben bestehenden Marke die Unterscheidungskraft fehlen, da die Verbraucher – wenn es um Spielzeugwürfel und Lotterien geht – eher daran gewöhnt sind, einzelne Buchstaben eher so sehen, dass sie entweder funktionelle oder praktische Konnotationen besitzen, aber nicht als Angabe zur betrieblichen Herkunft.

Wenn andererseits nicht festgestellt werden kann, dass ein bestimmter einzelner Buchstabe frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen ist, dann sollte er akzeptiert werden, selbst wenn er in Standardzeichen oder in einer recht elementaren Weise dargestellt ist.



So wurde beispielsweise der Buchstabe  in Bezug auf „Transport; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“ der Klasse 39 und „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ der Klasse 43 akzeptiert (siehe Entscheidung vom 30. September 2010, R 1008/2010-2, Randnr. 12-21).

Weitere Beispiele siehe Abschnitt 2.3.2.8 unten.

2.2.6 Slogans: Beurteilung der Unterscheidungskraft

Der Gerichtshof hat entschieden, dass es unzweckmäßig ist, strengere Kriterien an Slogans anzulegen als die, die für andere Arten von Zeichen gelten, um ihre Unterscheidungskraft zu beurteilen (siehe Urteil vom 12. Juli 12, C-311/11 P, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“ und zitierte Rechtsprechung).

Werbeslogans sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV zu beanstanden, wenn sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen bloß als Werbeformeln wahrgenommen werden. Sie gelten jedoch als unterscheidungskräftig, wenn sie

abgesehen von ihrer Werbefunktion von der Öffentlichkeit als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden.

Der Gerichtshof hat folgende Kriterien vorgegeben, die bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Slogans angewendet werden sollten (siehe Urteile vom 21. Januar 2010, C-398/08 P, „VORSPRUNG DURCH TECHNIK“, Randnr. 47; und vom 13. April 2011, T-523/09, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“, Randnr. 37).

Ein Werbeslogan ist wahrscheinlich immer dann unterscheidungskräftig, wenn in ihm mehr als eine bloße Werbebotschaft gesehen wird, die die Qualitäten der Waren oder Dienstleistungen anpreist, da er:

- eine Anzahl von Bedeutungen hat und/oder
- ein Wortspiel verkörpert und/oder
- Elemente konzeptioneller Faszination oder Überraschung einfließen lässt, so dass er als fantasievoll, überraschend oder unerwartet wahrgenommen werden kann, und/oder
- über eine gewisse besondere Originalität oder Wirkung verfügt und/oder
- in den Köpfen der maßgeblichen Verkehrskreise einen kognitiven Prozess auslöst oder einen Deutungsanfang erfordert.

Außer den vorstehenden Kriterien können folgende Merkmale eines Slogans zur Feststellung der Unterscheidungskraft beitragen:

- ungewöhnliche syntaktische Strukturen
- Verwendung linguistischer und stilistischer Mittel wie Alliteration, Metaphorik, Reim, Paradoxon usw.

Doch die Benutzung unorthodoxer grammatischer Formen muss sorgfältig beurteilt werden, da Werbeslogans häufig in vereinfachter Form geschrieben werden, um sie knapper und eingängiger zu machen (siehe unter anderem Urteil vom 24. Januar 2008, T-88/06, „SAFETY 1ST“, Randnr. 40). Das bedeutet, dass das Fehlen grammatischer Elemente wie etwa von bestimmten Artikeln oder Pronomina (DER, ES usw.), Konjunktionen (ODER, UND usw.) oder Präpositionen (VON, FÜR usw.) möglicherweise nicht immer ausreicht, um den Slogan unterscheidungskräftig zu machen. Bei „SAFETY 1ST“ erkannte das Gericht, dass die Benutzung von „1ST“ an Stelle von „FIRST“ nicht unorthodox genug war, um der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.

Ein Slogan, dessen Bedeutung vage oder unergründlich ist oder dessen Deutung eine erhebliche geistige Anstrengung seitens der betreffenden Verbraucher erfordert, wird wahrscheinlich auch unterscheidungskräftig sein, da die Verbraucher nicht in der Lage wären, eine klare und direkte Verbindung zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen herzustellen.

Der Umstand, dass die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind und ihr Aufmerksamkeitsgrad naturgemäß höher ist, kann keine entscheidenden Auswirkungen auf die rechtlichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens haben. Wie vom Gerichtshof erklärt, „folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass eine geringere Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind“ (siehe Urteil vom 12. Juli 12, C-311/11 P, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“, Randnr. 48).

Die folgende Beispiele zeigen einige der verschiedenen Zwecke, denen Slogans dienen können, und die Argumente, die eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV stützen können.

Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Fall-Nr.
Gemeinschaftsmarke Nr. 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD für Klasse 36 (Bank-, Kredit- u. Geldkartendienstleistungen)	Kundendienstausgabe	R 1608/2007 - 4
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV</p> <p>Der Slogan vermittelt bloß Informationen über die angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Dies ist die Art von Sprache, die ein englischer Muttersprachler benutzen würde, um eine Bankkarte zu beschreiben, die etwas vom Üblichen abweicht. Der Slogan vermittelt die Vorstellung, dass die Karte nützliche Funktionen hat, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind. Die Tatsache, dass der Slogan offen lässt, um welche Funktionen es sich handelt, d. h., dass die Marke keine spezifische Dienstleistung oder Funktion der „Karte“ beschreibt, verleiht dieser Marke keine Unterscheidungskraft.</p>		
Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Fall-Nr.
Gemeinschaftsmarke Nr. 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD für Klasse 40	Kundendienstausgabe	-
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV</p> <p>Die Marke ist eine anpreisende Werbebotschaft, die die positiven Aspekte der Dienstleistungen betont – nämlich, dass sie helfen, die beste geschäftliche Position zu erreichen und diese künftig zu beizubehalten.</p>		
Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Fall-Nr.
Gemeinschaftsmarke Nr. 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW für die Klassen 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 und 28	Wertangabe oder politisches Motto	R 1198/2008- 4
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV</p> <p>Das Zeichen ist ein einfacher und direkter Appell, aktiv zu werden und einen Beitrag zum Wohl des Planeten zu leisten, indem man umweltfreundliche Produkte kauft. Im Gegensatz zu den Behauptungen des Anmelders, dass das Wort „now“ ein originelles Element bildet, da niemand glauben wird, dass er durch den Kauf der fraglichen Waren im wahrsten Sinne des Wortes die Erde jetzt retten wird, ist das Wort „NOW“ ein üblicherweise im Marketing benutztes emotionales Wort, das die Kunden bewegen soll, sich ohne zu warten das zu holen, was sie haben wollen; es ist ein Aufruf zum Handeln. Der betreffende Verbraucher wird das Zeichen sofort als einen anpreisenden Werbeausdruck erkennen und wahrnehmen, der angibt, dass die Waren eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Waren gleicher Art bilden, und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft.</p>		
Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Fall-Nr.
Gemeinschaftsmarke Nr. 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR für die Klassen 32 und 33	Inspirierende oder motivierende Äußerung	R 718/2007-2
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV</p> <p>Die Marke ist ein banaler Slogan, der bloß die Idee vermittelt, dass der Verbraucher echtes Wasser, statt ein gezuckertes Getränk trinken wird. Der Marke fehlt jede sekundäre oder verdeckte Bedeutung, sie hat keine fantasievollen Elemente, und ihre Botschaft an den Verbraucher ist schlicht, direkt und eindeutig. Aus diesen Gründen wird sie wahrscheinlich kaum als Zeichen für die betriebliche Herkunft wahrgenommen. Es ist leicht erkennbar, dass die Marke bloß aus einem guten Ratschlag besteht – dass es nämlich aus gesundheitlicher Sicht besser ist, Wasser zu trinken, das nicht gezuckert ist. Was wäre ein besseres Verfahren, um solche Waren zu bewerben, als ein Ausdruck wie DRINK WATER, NOT SUGAR? Verbraucher werden dies mit Wohlwollen lesen, doch an anderen Stellen auf dem Produkt nach der Marke suchen.</p>		

Einige Beispiele für akzeptierte Slogans:

- DEFINING TOMORROW, TODAY, Entscheidung vom 7. Februar 2012, R 1264/2011-2, Gemeinschaftsmarke Nr. 9 694 431, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 16, 35, 41, 44 und 45.
- SITEINSIGHTS, Entscheidung der Beschwerdekammer vom 8. November 2011, R 879/2011-2, Gemeinschaftsmarke Nr. 9 284 597, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42.
- THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, Internationale Registrierung Nr. W 01 096 100, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42.
- UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, Gemeinschaftsmarke Nr. 10 477 941, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 36 und 45.

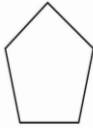
Ein Slogan ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden, wenn er unmittelbar Informationen über Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige Merkmale der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelt (siehe Abschnitt 2.3.2.5 weiter unten).



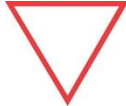

2.2.7 Einfache Bildelemente

Einfache geometrische Kennzeichen wie Kreise, Linien, Rechtecke oder übliche Fünfecke sind nicht in der Lage, eine Botschaft zu vermitteln, die sich Verbraucher merken können, und werden dementsprechend von ihnen nicht als Marke gesehen.

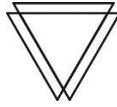
Das Gericht hat entschieden, dass ein äußerst einfaches Zeichen bestehend aus einer geometrischen Grundfigur wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder einem üblichen Fünfeck als solches nicht geeignet ist, eine Aussage zu vermitteln, an die sich die Verbraucher erinnern können, so dass sie es nicht als eine Marke ansehen werden. (siehe Rechtssache T-304/05, Randnummer 22.)

Beispiele für abgelehnte Marken

Zeichen	W. & D.	Begründung	Fall-Nr.
	Klasse 33	Das Zeichen besteht bloß aus einem üblichen Fünfeck, d. h. einer einfachen geometrischen Figur. Die geometrische Form würde, wenn sie zufällig der Form des Etiketts entspricht, so wahrgenommen, als habe sie einen funktionellen oder ästhetischen Zweck, jedoch nicht die Funktion eines Hinweises auf die Herkunft.	Urteil vom 12.09.2007, T-304/05, „Pentagon“

Zeichen	W. & D.	Begründung	Fall-Nr.
	Klassen 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45	Das Zeichen wird als äußerst vereinfachte geometrische Form wahrgenommen, im Wesentlichen als ein Parallelogramm. Um die Identifizierungsfunktion einer Marke zu erfüllen, sollte ein Parallelogramm Elemente enthalten, die es von anderen Parallelogramm-Darstellungen abheben. Die beiden Merkmale des Zeichens sind die Tatsache, dass es leicht nach rechts geneigt ist und dass die Basis leicht abgerundet und nach links ausgedehnt ist. Derartige Nuancen würden vom normalen Verbraucher nicht wahrgenommen.	Urteil vom 13.04.2011, T-159/10, „Parallelogramm“
	Klassen 14, 18, 25	Das Zeichen enthält keine Elemente, die aufmerksame maßgebliche Verkehrskreise problemlos und sofort im Gedächtnis behalten könnten. Es wird nur als dekoratives Element wahrgenommen, und zwar unabhängig von der Frage, ob es sich auf Waren der Klasse 14 oder auf solche der Klassen 18 und 25 bezieht.	Urteil vom 29.09.2009, T-139/08, „Bildmarke in Form eines halben Smileys“
	Klasse 9	Das Zeichen besteht aus einem elementaren gleichseitigen Dreieck. Die auf den Kopf gestellte Konfiguration und die rote Umrandung des Dreiecks dienen nicht dazu, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Gesamteindruck, den es erweckt, bleibt der einer einfachen geometrischen Form, die nicht in der Lage ist, auf den ersten Blick eine Markenbotschaft zu vermitteln.	Internationale Registerierung Nr. W01 091 415
	Klasse 3, 18, 24, 43, 44	Das Zeichen besteht bloß aus einer einfachen geometrischen Figur in einer grünen Farbe. Aufgrund ihres Anziehungsvermögens, ohne eine präzise Botschaft zu vermitteln, ist diese spezifische Farbe üblich und weit verbreitet in Werbung und Marketing für Waren und Dienstleistungen.	Urteil vom 09.12.2010, T-282/09, „Grünes Quadrat“

Beispiel für eine akzeptierte Marke

Zeichen	W. & D.	Begründung	Fall-Nr.
	Klasse 35, 41	Das Zeichen besteht aus einem Design, das sich überlappende dreieckige Elemente zeigt. Der dadurch geschaffene Gesamteindruck ist wesentlich komplexer als der einer einfachen geometrischen Form.	Gemeinschaftsmarke Nr. 10 948 222

2.2.8 Gewöhnliche Bildelemente

Die folgende Darstellung eines Rebenblatts hat für Wein keine Unterscheidungskraft:



Gleichermaßen hat die folgende Darstellung einer Kuh für Milchprodukte keine Unterscheidungskraft:




Gemeinschaftsmarke Nr. 11 345 998, angemeldet für die Klassen 29 (Milch und Milchprodukte usw.) und 35.


Das oben abgebildete Zeichen wurde abgelehnt, da Darstellungen von Kühen üblicherweise in Bezug auf Milch und Milchprodukte benutzt werden. Die Tatsache, dass die betreffende Marke aus dem „Luftbild“ einer Kuh besteht, ist nicht ausreichend, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, da geringfügige Abänderungen eines gewöhnlichen Zeichens dieses keineswegs unterscheidungskräftig machen. Die gleiche Begründung würde auch für verwandte Waren wie etwa „Milchschokolade“ gelten.

2.2.9 Typografische Symbole

Typografische Symbole wie Punkt, Komma, Semikolon, Anführungszeichen oder Ausrufezeichen werden von der Öffentlichkeit nicht als herkunftskennzeichnend wahrgenommen. Verbraucher nehmen sie als ein Zeichen wahr, das ihre Aufmerksamkeit erregen soll, jedoch nicht als ein Zeichen, das auf die betriebliche Herkunft hinweist. Eine ähnliche Begründung gilt für Währungssymbole wie etwa €, £- und \$-Zeichen; je nach betroffenen Waren informieren diese Zeichen die Verbraucher lediglich darüber, dass bestimmte Produkt oder Dienstleistungen in dieser Währung gehandelt werden.

Die folgenden Marken wurden beanstandet.


Zeichen	W. & D.	Begründung	Fall-Nr.
	Klassen 14, 18 und 25	Das Gericht bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die angemeldete Marke nicht den notwendigen Grad an Unterscheidungskraft aufweist. Sie besteht bloß aus einem Satzzeichen mit keinen besonderen zusätzlichen Merkmalen, die für Kunden unmittelbar offensichtlich wären, und ist ein gewöhnliches Zeichen, das häufig im Geschäftsleben oder in der Werbung benutzt wird. Angesichts seines häufigen Gebrauchs sieht der Verbraucher das Ausrufezeichen bloß als anpreisende Werbung oder etwas, das ins Auge fallen soll (siehe Urteil vom 30. September 2009, T-75/08, „!“).	Gemeinschaftsmarke Nr. 5 332 184


Zeichen	W. & D.	Begründung	Fall-Nr.
	Klassen 29, 30, 31, 32 und 33	Das angemeldete Zeichen wurde abgelehnt, weil im Fall der angemeldeten Waren (Lebensmittel und Getränke) Prozentangaben besonders wichtig in Bezug auf den Preis sind. So gibt das Prozentzeichen beispielsweise klar an, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis günstig ist, weil der Preis im Vergleich zum Normalpreis um einen bestimmten Prozentsatz gesenkt wurde. Ein derartiges Prozentzeichen in einem roten Kreis wird auch häufig in Verbindung mit Schlussverkäufen, Sonderangeboten, Lagerräumungen oder billigen No-Name-Produkten usw. benutzt. Der Verbraucher betrachtet das Zeichen bloß als Piktogramm, das die Information vermittelt, dass die angemeldeten Waren zu einem reduzierten Preis verkauft werden (siehe Entscheidung vom 16. Oktober 2008, R 998/2008-1 –„Prozentzeichen“).	Gemeinschaftsmarke Nr. 5 649 256

2.2.10 Piktogramme

Piktogramme sind elementare und nicht verschönerte Zeichen und Symbole, die man als informativ oder belehrend in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen deutet. Entsprechende Beispiele wären Zeichen, die auf die Gebrauchsweise hinweisen (wie das Bild eines Telefons im Zusammenhang mit einem Pizzalieferdienst) oder die eine allgemein verständliche Botschaft knapp zusammenfassen (wie eine Gabel und ein Messer im Zusammenhang mit einem Speiseangebot).

Üblicherweise benutzte Piktogramme, beispielsweise ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund zur Bezeichnung eines Parkplatzes (dieses Zeichen wäre gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV zu beanstanden) oder das Design einer Eiscreme, um darauf hinzuweisen, dass in der Nähe Eiscreme verkauft wird, haben keine Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, in Bezug auf die sie benutzt werden.

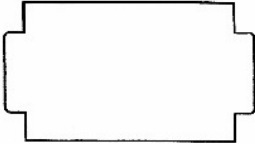
Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
	Wenn man die Art der Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, die in den Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 angemeldet werden (z. B. Geldautomaten, Bankdienstleistungen), sieht die Öffentlichkeit das Zeichen als einen praktischen Hinweis oder als Richtungspfeile, die darauf hinweisen, wo die Geldkarte in den Automaten eingeschoben werden muss. Die Verbindung der Dreiecke mit den anderen Bestandteilen der angemeldeten Marke bedeutet, dass die betreffende Öffentlichkeit sie als Richtungspfeile wahrnimmt. Die Verbraucher sehen diese Art von praktischer Information jeden Tag an allen möglichen Orten wie etwa Banken, Supermärkten, Bahnhöfen, Flughäfen, Parkhäusern, Telefonzellen usw. (Randnrn. 37 bis 42).	Urteil vom 02.07.2009, T-414/07, „Darstellung einer eine Karte haltenden Hand mit drei Dreiecken“


Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 9 894 528 für Waren der Klasse 9</p>	<p>Dieses Zeichen wurde abgelehnt, da es identisch mit dem Kern des internationalen Sicherheitssymbols ist, auch bekannt als „Hochspannungssymbol“ oder „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“. Es wurde als solches offiziell durch ISO 3864 als Standard-Hochspannungssymbol definiert, wobei das angemeldete Kennzeichen in einem Dreieck eingeschlossen ist, das ein Gefahrensymbol kennzeichnet. Da dieses Zeichen im Wesentlichen mit dem üblichen internationalen Zeichen für den Warnhinweis auf Hochspannungsgefahr zusammenfällt, wurde es gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV abgelehnt.</p>	<p>Entscheidung vom 21.09.2012, R 2124/2011-5 – „Kennzeichen eines Blitzes“</p>

2.2.11 Allgemein übliche Etiketten ohne Unterscheidungskraft

Das Bildelement, aus dem das Zeichen zusammengesetzt ist, kann auch aus Formen, Designs oder Figuren bestehen, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Etiketten ohne Unterscheidungskraft wahrgenommen werden. In diesem Fall ist der Grund für die Ablehnung auch in der Tatsache begründet, dass solche Bildelemente nicht in der Lage sind, sich beim Verbraucher ins Gedächtnis einzuprägen, da sie zu einfach sind und/oder weit verbreitet im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren/Dienstleistungen benutzt werden.

Siehe folgende Beispiele

Zeichen	Begründung	Fall
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 4 373 403, angemeldet als dreidimensionale Marke, die für Waren der Klasse 16 gilt (Klebeetiketten; Klebeetiketten für die Anwendung mit Handetikettierern; und Etiketten [nicht für Textilien])</p>	<p>Die angemeldete Marke ist „frei von jeder Unterscheidungskraft“ und wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV als banal und gewöhnlich abgelehnt, da sie in Verbindung mit Klebeetiketten gebracht werden kann. Das Zeichen sagt eine Menge über die Art der Waren und sehr wenig – wenn überhaupt – über die Identität des Herstellers aus (Randnr. 11).</p>	<p>Entscheidung vom 16/05/2006, R 1146/2005-2</p>

Zeichen	Begründung	Fall
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 9 715 319 für Waren der Klassen 6, 7, 8, 9 und 20</p>	<p>Die Marke wurde abgelehnt, da ihre elementare Form, die lediglich mit einer hellgelben Farbe kombiniert war, in der Wahrnehmung des betreffenden professionellen und des allgemeinen Publikums nicht dazu dienen kann, die angemeldeten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu unterscheiden. Hier kann die Farbe Gelb als Dekoration der Waren und als dem Zweck dienend angesehen werden, die Aufmerksamkeit auf die Waren zu lenken, ohne eine spezifische Information oder präzise Botschaft im Hinblick auf die betriebliche Herkunft der Waren zu liefern. Darüber hinaus wird die leuchtende Farbe Gelb, wie allgemein bekannt ist, in Bezug auf ein breites Spektrum von Waren benutzt, d. h. unter anderem zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Gegenstände, zur Hervorhebung oder als Warnung. Aus diesen Gründen erkennen die maßgeblichen Verbraucher diese Farbe nicht als Marke, sondern werden sie in ihrer Warn- oder dekorativen Funktion wahrnehmen.</p>	<p>Entscheidung vom 15.01.2013, R 444/2012-2 – „Kennzeichen eines Etiketts in gelber Farbe“</p>

In gleicher Weise wurden die folgenden Marken abgelehnt.

 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 11 177 912, die für die Klassen 29, 30 und 31 gilt</p>	 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 11 171 279, die für die Klassen 29, 30 und 31 gilt</p>	 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 10 776 599, die u. a. für Waren der Klassen 32 und 33 gilt</p>
---	---	---

In den drei vorstehenden Fällen sind sowohl die Farbe als auch die Form der Etiketten recht gewöhnlich. Die gleiche Begründung gilt für die stilisierte Darstellung der Früchte in dem letzten der drei Fälle. Zudem stellt besagtes Bildelement die Inhaltsstoffe einiger der angemeldeten Waren, z. B. Fruchtsäfte, dar oder spielt zumindest deutlich auf sie an.

2.2.12 Dreidimensionale Marken

2.2.12.1 Einführende Bemerkungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Markenkategorien bei der Beantwortung der Frage, ob eine Marke in der Lage ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe Urteil vom 5. März 2003, T- 194/01, „Ovoide Tablette“, Randnr. 44). Bei der Anwendung dieser einheitlichen gesetzlichen Norm auf verschiedene Marken und Markenkategorien muss entsprechend der Wahrnehmung der Verbraucher und den Marktbedingungen unterschieden werden.

Bei Zeichen, die aus der Form der Waren selbst bestehen, werden keine strengeren Kriterien als für andere Marken angewendet, doch kann es schwieriger sein, die Unterscheidungskraft festzustellen, da derartige Marken von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht zwangsläufig in der gleichen Weise wahrgenommen werden können wie eine Wort- oder Bildmarke (siehe Urteil vom 7. Oktober 2004, C- 136/02 P, „Maglite“, Randnr. 30).

Dreidimensionale Marken können in drei Kategorien unterteilt werden:

- Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben
- Formen, die aus der Form der Waren selbst oder Teilen von diesen bestehen
- Aufmachungs- oder Behälterform.

2.2.12.2 Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben

Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben (z. B. das Michelin-Männchen) sind in der Regel unterscheidungskräftig.

2.2.12.3 Form der Waren selbst oder Formen, die eine Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen haben

Die entwickelte Rechtsprechung für dreidimensionale Marken, die aus der Darstellung der Form des Produkts selbst bestehen, ist auch relevant für Bildmarken, die aus zweidimensionalen Darstellungen des Produkts oder Bestandteilen dieses Produkts bestehen (siehe Urteil vom 14. September 2009, T-152/07, „Geometrische Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr“).

Für eine Form, die die Form oder die Aufmachung der angemeldeten Waren ist, sollte die Prüfung in den drei nachstehend genannten Schritten durchgeführt werden.

Schritt 1: Analyse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV:

Grundsätzlich sollte der Prüfer zunächst prüfen, ob eines der Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV gegeben ist, da dieses nicht durch erworbene Unterscheidungskraft auszuräumen ist. Bezüglich dieses ersten Schrittes siehe nachfolgend Abschnitt 2.5 – Formen mit einer im Wesentlichen technischen Funktion, einem wesentlichen ästhetischen Wert oder die durch die Art der Waren selbst bedingt sind.

Schritt 2: Ermittlung der Bestandteile der dreidimensionalen Marke

Im zweiten Schritt sollte der Prüfer bestimmen, ob die Darstellung der dreidimensionalen Marke **andere Bestandteile** wie etwa Wörter oder Etiketten enthält, die der Marke Unterscheidungskraft verleihen könnten. Grundsätzlich verleiht jeder Bestandteil, der selbst unterscheidbar ist, der dreidimensionalen Marke Unterscheidungskraft, solange dieser bei der normalen Benutzung des Produkts wahrnehmbar ist. Typische Beispiele sind Wörter oder Bildelemente oder Kombinationen aus diesen, die auf der Außenseite der Form erscheinen und klar sichtbar bleiben, etwa Etiketten auf Flaschen. Infolgedessen kann selbst die

Standardform eines Produkts als dreidimensionale Marke eingetragen werden, wenn eine unterscheidungskräftige Wortmarke oder ein Etikett auf ihr erscheint.

Nicht unterscheidungskräftige Bestandteile oder beschreibende Elemente in Kombination mit einer Standardform verleihen dieser Form jedoch keine Unterscheidungskraft (siehe Urteil vom 18. Januar 2013, T-137/12, „Form eines Vibrators“, Randnrn. 34-36).

Schritt 3: Kriterien für die Unterscheidungskraft der Form selbst



Schließlich müssen die Kriterien für die **Unterscheidungskraft der Form selbst** geprüft werden. Der grundlegende Test besteht in der Analyse, ob die Form so wesentlich von elementaren, gewöhnlichen oder erwarteten Formen abweicht, dass sie den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihrer Form zu identifizieren und den gleichen Artikel erneut zu kaufen, wenn er positive Erfahrungen mit den Waren gemacht hat. Ein gutes Beispiel dafür ist tiefgekühltes Gemüse in der Form eines Krokodils.

Die folgenden Kriterien sind von Relevanz, wenn die Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken geprüft wird, die ausschließlich aus der Form der Waren selbst bestehen:

- Eine Form ist nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um eine elementare Form (siehe Urteil vom 19. September 2001, T-30/00, „Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen/ROT/WEISS“) oder eine Kombination elementarer Formen handelt (siehe Entscheidung vom 13. April 2000, R 263/1999-3).
- Um unterscheidungskräftig zu sein, muss die Form signifikant von der Form abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird, und sie muss signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweichen. Je mehr die Form jener Form ähnelt, die das fragliche Produkt höchstwahrscheinlich annimmt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht unterscheidungskräftig ist (siehe Urteil vom 7. Oktober 2004, C-136/02 P, „Maglite“, Randnr. 31).
- Es genügt nicht, wenn die Form lediglich eine Variante einer gewöhnlichen Form oder eine Variante einer Reihe von Formen in einem Bereich ist, in dem es eine sehr große Designvielfalt gibt (siehe Urteil vom 7. Oktober 2004, C-136/02 P, „Maglite“, Randnr. 32; und vom 7. Februar 2002, T-88/00, „Maglite“, Randnr. 37).
- Funktionelle Formen oder Merkmale einer dreidimensionalen Marke werden vom Verbraucher als solche wahrgenommen. Beispielsweise vermeiden Waschmitteltabletten, deren Kanten abgeschrägt sind, Schäden an der Wäsche, und verschiedene Farben verkörpern die Präsenz verschiedener aktiver Inhaltsstoffe.

Während die Öffentlichkeit daran gewöhnt ist, eine dreidimensionale Marke als Herkunftshinweis zu erkennen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn das dreidimensionale Zeichen nicht vom Produkt selbst unterscheidbar ist. Daraus folgt, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken, die in der Darreichungsform der Ware selbst bestehen, und bei Bildmarken, die in der naturgetreuen Wiedergabe derselben Ware bestehen, nicht zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen kann (siehe Urteil vom 19. September 2001, T-30/00, „Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen/ROT/WEISS“, Randnr. 49).

Nachstehend folgt eine Aufzählung von Beispielen für angemeldete Warenformen und deren Analyse.

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
	<p>Bildmarken, die die grafische Darstellung einer naturalistischen Reproduktion der Waren selbst zeigen, sind nicht unterscheidungskräftig im Zusammenhang mit diesen Waren. Die Darstellung einer Tablette für „Wasch- oder Spülmaschinenzubereitungen in Tablettenform“ wurde abgelehnt. Die Form, d. h. eine rechteckige Tablette, ist eine elementare und offensichtliche Form für ein Produkt, das für den Gebrauch in Wasch- oder Spülmaschinen vorgesehen ist. Die leicht abgerundeten Ecken der Tablette werden von Verbrauchern wahrscheinlich nicht als Unterscheidungsmerkmal der fraglichen Form wahrgenommen (siehe Urteil vom 19. September 2001, T-30/00, „Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen/ROT/WEISS“, Randnrn. 44 und 53). Der gleiche Ansatz wurde durch mehrere Urteile bestätigt, einschließlich des Urteils vom 4. Oktober 2007, C-144/06 P, „TABS“.</p>	<p>Urteil vom 19.09.2001, T-30/00, „Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen/ROT/WEISS“</p>
	<p>Diese Form wurde abgelehnt, da sie bloß eine Variante einer gewöhnlichen Form dieser Produktart, d. h. Taschenlampen, ist (Randnr. 31).</p>	<p>Urteil vom 07.10.2004, C-136/02 P, „Maglite“</p>
	<p>Diese Form wurde abgelehnt, da sie nicht signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht. Wenngleich die Waren in diesem Sektor typischerweise aus langen Formen bestehen, gibt es verschiedene andere Formen auf dem Markt, die kugelförmig oder rund sind (Randnr. 29). Die Hinzufügung des kleinen beschreibenden Wortbestandteils „fun factory“ kann die fehlende Unterscheidungskraft der Gesamtform nicht ausgleichen (Randnr. 36).</p>	<p>Urteil vom 18.01.2013, T-137/12, „Form eines Vibrators“.</p>

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
	<p>Der Gerichtshof bestätigte die Ablehnung dieses dreidimensionalen Zeichens als nicht ausreichend verschieden von den Formen und Farben jener Zeichen, die gewöhnlich im Süßigkeiten- und Schokoladensektor benutzt werden. Die Kombination mit Bildelementen bedingt nicht die Anwendung der Kriterien für zweidimensionale Marken.</p> <p>Wenn aus der Darstellung der in Verbindung mit dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gelesenen Marke nicht klar hervorgeht, was die angemeldete Form verkörpert, dann ergibt sich eine immanente Schwierigkeit: Ohne das Wissen, was die Form ist, kann weder festgestellt werden, ob sie unterscheidungskräftig ist, noch ist feststellbar, ob sie gewöhnlich oder funktionell ist. Der Anmelder sollte gebeten werden, die Art der Form klarzustellen (es gibt eine Pflicht zur Kooperation und zur Vorlage wahrheitsgemäßer Informationen). In jedem Fall sollten derartige Formen abgelehnt werden, wenn sie aus elementaren Formen oder banalen Elementen bestehen.</p>	<p>Urteil vom 06.09.2012, C-96/11 P, „Schokoladenmäuse“</p>
	<p>Diese aus einem Griff bestehende dreidimensionale Marke, die für Waren der Klasse 8 (handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, einschließlich Gartenscheren, Baumschere, Heckenschere; handbetätigte Schergeräte) angemeldet wurde, wurde abgelehnt.</p>	<p>Urteil vom 16.09.2009, T-391/07, „Form eines Griffs“</p>

Diese Kriterien sind analog, *mutatis mutandis*, auf Formen anzuwenden, die zu Dienstleistungen eine klare Verbindung haben, wie z.B.: die Form einer Waschmaschine für Wäschedienste

2.2.12.4 Form der Aufmachung

Die gleichen Kriterien gelten für die Form von Flaschen oder Behältern für die Waren. Die angemeldete Form muss sich wesentlich von einer Kombination elementarer oder gewöhnlicher Elemente unterscheiden und auffällig sein. Auch im Behältersektor ist auf den funktionellen Charakter eines bestimmten Bestandteils zu achten. Im Behälter- und Flaschensektor können sich die Branchengepflogenheiten für verschiedene Warenarten voneinander unterscheiden. Daher empfiehlt es sich, eine Suche zu der Frage durchzuführen, welche Formen auf dem Markt zu finden sind, indem eine ausreichend breitgefaste Kategorie betroffener Waren gewählt wird (d. h., um die Unterscheidbarkeit eines Milchbehälters zu beurteilen, ist eine Suche in Bezug auf Getränkebehälter allgemein durchzuführen; siehe diesbezüglich die Schlussanträge des Generalanwalts in C-173/04, „Standbeutel“).

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
	<p>Die angemeldete Form wurde abgelehnt, da die Ansicht vertreten wurde, dass in Goldfolie verpackte Schokolade in Form eines Hasen ein allgemein übliches Phänomen auf dem Markt ist, das der betreffenden Branche entspricht. Die Analyse der individuellen Elemente, d. h. der Form eines Hasen, der Goldfolienverpackung und des roten Bandes mit dem Glöckchen, ergab, dass es ihnen sowohl einzeln als auch gemeinsam an Unterscheidungskraft fehlt (Randnrn. 44-47).</p>	<p>Urteil vom 24.05.2012, C-98/11 P, „Form eines Hasen aus Schokolade mit rotem Band“</p>
	<p>Für die hier abgebildete Marke, die Darstellung einer zusammengedrehten Verpackung (und damit nicht das Produkt selbst), wurde die Eintragung abgelehnt, da dies eine „normale und traditionelle Form für die Verpackung von Bonbons“ (Wicklerform) ist „[d]erartig verpackte Bonbons ... auf dem Markt vielfach vorhanden [sind]“. (Randnr. 56). Gleiches gilt in Bezug auf die Farbe der fraglichen Verpackung, d. h. „Hellbraun (karamellfarben)“. Diese Farbe hat als solche nichts Ungewöhnliches, und ihre Verwendung für Bonbonverpackungen ist auch nicht selten (Randnr. 56). Daher wird der Durchschnittsverbraucher diese Verpackung nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen, sondern bloß als eine Bonbonverpackung.</p>	<p>Urteil vom 10.11.2004, T-402/02, „Bonbonverpackung“</p>
	<p>Die Ablehnung der angemeldeten Form wurde vom Gericht bestätigt. Der lang gestreckte Hals der Flasche und ihr abgeflachter Hauptteil weichen nicht von der gewöhnlichen Form einer Flasche ab, die die angemeldeten Waren, d. h. Lebensmittelprodukte enthält, einschließlich <i>Fruchtsäften, Gewürze und Milchprodukten</i>. Zudem sind weder die Länge des Flaschenhalses noch sein Durchmesser noch das Verhältnis zwischen Breite und Dicke der Flasche in irgendeiner Weise individuell (Randnr. 50). Selbst wenn die seitlichen Mulden in der Flasche alleine Unterscheidungskraft hätten, wäre dies allein nicht ausreichend, um den durch die angemeldete Marke hervorgerufenen Gesamteindruck so stark zu beeinflussen, dass die Marke damit erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweiche (Randnr. 53).</p>	<p>Urteil vom 15.03.2006, T-129/04, „Form einer Kunststoffflasche“.</p>

Die folgenden Formen wurden akzeptiert.



Entscheidung der Beschwerdekammer vom 4. August 1999, R 139/1999-1 – „Granini-Flasche“



Urteil vom 24.11.2004, T-393/02, „Form einer weißen und transparenten Flasche“

Die hier abgebildete Flasche wurde vom Gericht für unüblich und in der Lage angesehen, die angemeldeten Waren, *d. h. Waschmittel und Kunststoffbehälter für flüssige Mittel*, von den Waren einer anderen betrieblichen Herkunft zu unterscheiden (Randnr. 47). Das Gericht hob drei Merkmale des Behälters hervor. Zunächst hat der Behälter eine besondere Winkelgestaltung, und seine Winkel, Kanten und Oberflächen verleihen ihm Ähnlichkeit mit einem Kristall. Zudem erweckt er einen monolithischen Eindruck, da sein Verschluss in sein Gesamterscheinungsbild integriert ist. Schließlich ist der Behälter besonders flach. Diese Kombination verleiht dem Behälter ein besonderes und ungewöhnliches Erscheinungsbild (Randnr. 40).

2.2.13 Mustermarken

Eine Bildmarke kann als „Muster“ angesehen werden, wenn sie aus einer Reihe von Elementen besteht, die regelmäßig wiederholt werden.

Mustermarken können jede Art von Waren und Dienstleistungen abdecken. In der Praxis werden sie jedoch gewöhnlich eher im Zusammenhang mit Waren wie Papier, Stoffen, Bekleidungsartikeln, Lederwaren, Schmuck, Tapeten, Möbeln, Fliesen, Reifen, Baumaterialien usw. angemeldet – d. h. Waren, die normalerweise ein Design aufweisen. In diesen Fällen ist das Muster nichts anderes als das äußere Erscheinungsbild der Waren. Hierbei ist zu beachten, dass Muster – selbst wenn sie in Form quadratischer/rechteckiger Etiketten dargestellt werden können – dennoch so beurteilt werden sollten, als würden sie die gesamte Oberfläche der Waren bedecken, für die sie angemeldet werden.

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Beurteilung des Designs – wenn eine Mustermarke Waren wie Getränke oder allgemein flüssige Substanzen angemeldet, d. h. Waren, die normalerweise in Behältern vertrieben und verkauft werden – so erfolgen sollte, als würde es die Außenfläche des Behälters/der Verpackung selbst bedecken.

Aus diesen Ausführungen folgt, dass der Prüfer bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Mustern in der Regel die gleichen Kriterien benutzen sollte, wie sie für dreidimensionale Marken gelten, die aus dem Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehen (siehe Urteil vom 19. September 2012, T-329/10, „Bildmarke, die ein Karomuster in Schwarz, Grau, Beige und Dunkelrot darstellt“).

Was Dienstleistungen betrifft, so sollte der Prüfer berücksichtigen, dass Mustermarken in der Praxis auf Briefköpfen, in Korrespondenz, auf Rechnungen, auf Websites, in Werbeanzeigen, auf Geschäftsschildern usw. benutzt werden.



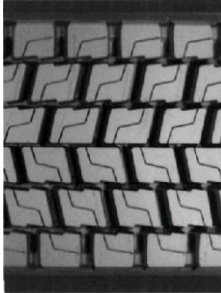
Grundsätzlich hat ein Muster keine Unterscheidungskraft, wenn es gewöhnlich, traditionell und/oder typisch ist. Zudem mangelt es Mustern, die aus elementaren, einfachen Designs bestehen, gemeinhin an Unterscheidbarkeit. Die Ablehnung liegt in dem Umstand begründet, dass derartige Muster keine „Botschaft“ vermitteln, die das Zeichen für Verbraucher leicht einpräglich machen könnten. Paradoxerweise gilt Gleiches für Muster, die aus einem außergewöhnlich komplexen Design zusammengesetzt sind. In diesen Fällen erlaubt es die Komplexität des Gesamtdesigns nicht, die individuellen Details des Designs im Gedächtnis zu behalten (siehe Urteil vom 9. Oktober 2002, T-36/01, „Auf der Oberfläche eines Glaserzeugnisses angebrachtes Muster“, Randnr.28). Tatsächlich würde das Zielpublikum derartige Muster in vielen Fällen als bloß dekorative Elemente wahrnehmen.


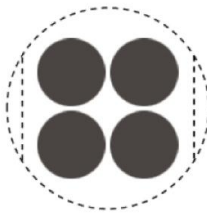
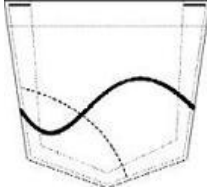
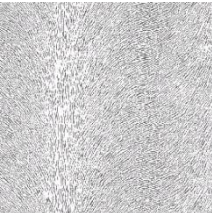
Diesbezüglich muss berücksichtigt werden, dass der Durchschnittsverbraucher gemeinhin dazu neigt, die Dinge nicht analytisch zu betrachten. Eine Marke muss es daher angemessen gut informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der fraglichen Waren/Dienstleistungen ermöglichen, das betreffende Produkt auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004, C-218/01, „Perwoll-Flasche“, Randnr. 53; und vom 12. Januar 2006, C-173/04, „Standbeutel“, Randnr. 29).

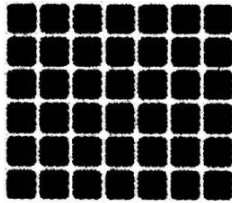
Die Tatsache, dass das Muster auch andere Funktionen bzw. Wirkungen haben kann, ist ein zusätzliches Argument zugunsten der Schlussfolgerung, dass es ihm an Unterscheidungskraft fehlt. Wenn ein Muster dagegen fantasievoll, ungewöhnlich bzw. willkürlich ist, von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht oder sich allgemeiner leicht von den Zielverbrauchern eingepägt werden kann, verdient es gemeinhin den Schutz als Gemeinschaftsmarke.

Wie oben zu sehen, ist die Unterscheidungskraft von Mustermarken gemeinhin unter Bezugnahme auf Waren zu beurteilen. Nichtsdestotrotz hat eine Mustermarke, die als nicht unterscheidungskräftig für die mit ihr angemeldeten Waren gehalten wird, auch als nicht unterscheidungskräftig für Dienstleistungen zu gelten, die mit diesen Waren eng zusammenhängen. Beispielsweise muss ein Stickmuster, das keine Unterscheidungskraft für Bekleidungsartikel und Lederwaren hat, auch als nicht unterscheidungskräftig für Einzelhandelsdienstleistungen, die diese Waren betreffen, angesehen werden (analog dazu siehe Entscheidung vom 29. Juli 2010, R 868/2009-4 - „Darstellung einer Hosentasche“). Die gleichen Erwägungen gelten für ein Stoffmuster in Bezug auf Dienstleistungen wie die *Stoffherstellung*.

Nachstehend folgt eine nicht erschöpfende Aufzählung von Beispielen für Mustermarken.

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
 <p data-bbox="244 667 536 775">Gemeinschaftsmarke Nr. 8 423 841, angemeldet als Bildmarke der Klassen 18, 24 und 25</p>	<p data-bbox="555 342 1093 779">Die Kriterien für dreidimensionale aus dem Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehende Marken gelten auch für Bildmarken, die aus dem Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehen. Im Allgemeinen gilt eine Marke, die aus einem dekorativen Muster besteht, das einfach und gewöhnlich ist, als frei von jedem Element, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen könnte, und als nicht ausreichend, um auf die Herkunft oder den Ursprung der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Die abgebildete Mustermarke war ein Textilmuster, und daher wurde davon ausgegangen, dass die Marke das Erscheinungsbild des Produkts selbst beinhaltet, da sie für die Klassen 18, 24 und 25 angemeldet wurde.</p>	<p data-bbox="1107 483 1356 645">Urteil vom 19.09.2012, T-326/10, „Karamuster in Hellgrau, Dunkelgrau, Beige, Dunkelrot und Braun“, Randnrn. 47 und 48</p>
 <p data-bbox="244 1120 536 1227">Gemeinschaftsmarke Nr. 8 423 501, angemeldet als Bildmarke der Klassen 18, 24 und 25</p>	<p data-bbox="555 972 1093 1055">In diesem Fall bestätigte das Gericht – ähnlich wie im vorhergehenden Fall – die Ablehnung der Marke.</p>	<p data-bbox="1107 960 1356 1068">Urteil vom 19.09.2012, T-329/10, „Karamuster in Schwarz, Grau, Beige und Dunkelrot“</p>
 <p data-bbox="244 1568 536 1675">Gemeinschaftsmarke Nr. 5 066 535, angemeldet als Bildmarke der Klasse 12 (Reifen)</p>	<p data-bbox="555 1294 1093 1624">Wenn die Marke aus einer stilisierten Darstellung der Waren oder Dienstleistungen besteht, sieht der betreffende Verbraucher <i>auf den ersten Blick</i> die bloße Darstellung eines bestimmten Teils des Produkts oder des gesamten Produkts. In diesem Fall einer Anmeldung für <i>Reifen</i> würde der maßgebliche Verbraucher die Marke bloß als eine Darstellung der Rillen eines Reifens wahrnehmen und nicht als Hinweis auf seine Herkunft oder seinen Ursprung. Das Muster ist banal, und die Marke kann ihre herkunftskennzeichnende Funktion nicht erfüllen.</p>	<p data-bbox="1225 1451 1233 1462">-</p>

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 9 526 261, angemeldet als Bildmarke („Serie stilisierter Buchstaben V“), angemeldet für Waren der Klassen 16, 18, 25</p>	<p>Die Marke wurde für die Klassen 18 und 25 abgelehnt, während sie für die Klasse 16 akzeptiert wurde. Obwohl das Zeichen als eine „Serie stilisierter Buchstaben V“ beschrieben wurde, würde das Zeichen von den maßgeblichen Verkehrskreisen höchstwahrscheinlich als eine Serie von Zickzacknähten oder als eine Reihe von rhombenförmigen geometrischen Figuren wahrgenommen. In jedem Fall ist das Muster recht einfach und banal und daher nicht unterscheidungskräftig.</p>	-
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 9 589 219, angemeldet als Bildmarke für Waren der Klasse 9</p>	<p>Das für Multiwell-Platten, die in der chemischen oder biologischen Analyse mittels Elektrochemilumineszenz für wissenschaftliche, Labor- oder medizinische Forschungsanwendungen benutzt werden können angemeldete Zeichen wurde abgelehnt, da es nicht den Zweck eines Herkunftshinweises erfüllen kann. Im Antrag wurde die Marke als dem Muster entsprechend beschrieben, das am Boden der Waren vorhanden war, und es wurde erachtet, dass der Prüfer mit seiner Bemerkung recht hatte, dass der Verbraucher aufgrund des Fehlens augenfälliger Merkmale nicht in der Lage sein werde, dieses als etwas anderes wahrzunehmen als eine reine Warendekoration.</p>	<p>Entscheidung vom 09.10.2012, R 412/2012-2 – „Kennzeichen aus vier gleich großen Kreisen“</p>
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 6 900 898, angemeldet für die Klassen 18 und 25</p>	<p>Die abgebildete Marke wurde abgelehnt, da auf Hosentaschen gestickte Muster im Modesektor üblich sind und dieses besondere Muster keine erinnerbaren oder augenfälligen Merkmale beinhaltet, die der Marke einen solchen Mindestgrad an Unterscheidungskraft verleihen können, der es einem Verbraucher ermöglicht, es als etwas anderes als ein rein dekoratives Element wahrzunehmen.</p>	<p>Urteil vom 28.09.2010, T-388/09, Randnr. 19 - 27</p>
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 3 183 068, angemeldet als Bildmarke für Waren der Klassen 19 und 21</p>	<p>Die Marke, die auf die Oberfläche eines Glaserzeugnisses aufgetragen werden sollte, wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV abgelehnt. Dies wurde damit begründet, dass der betreffende Verbraucher nicht gewohnt sei, ein auf die Oberfläche von Glaserzeugnissen angebrachtes Design als Herkunftshinweis wahrzunehmen, und dass das Design als funktionelle Komponente erkennbar sei, um das Glas undurchsichtig zu machen. Zudem genügt der komplexe und fantasievolle Charakter des Musters nicht, um ihm Unterscheidungskraft zu verleihen, ist der ornamentalen und dekorativen Natur des Designfinishes zuschreibbar und erlaubt es nicht, sich besondere Details dieses Musters einzuprägen oder es zu erfassen, ohne gleichzeitig die eigentlichen Merkmale des Produkts wahrzunehmen.</p>	<p>Urteil vom 09.10.2002, T-36/01, „Auf der Oberfläche eines Glaserzeugnisses angebrachtes Muster“, Randnr. 26-28</p>

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
 <p data-bbox="236 591 541 725">Gemeinschaftsmarke Nr. 10 144 848, angemeldet als Bildmarke für Waren der Klassen 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 und 21</p>	<p data-bbox="557 244 1091 840">Die Marke wurde abgelehnt, da sie aus sehr einfachen Elementen besteht und als Ganzes ein elementares und banales Zeichen ist. Für die angemeldeten Waren, wie etwa <i>Reinigungstücher</i> und <i>antiseptische Wischtücher</i>, kann das beantragte Zeichen ihr Erscheinungsbild in dem Sinne darstellen, dass der verwendete Stoff möglicherweise diese Struktur hat. Das Zeichen ist bloß eine Wiederholung identischer Quadrate, was kein Element oder eine erkennbare Variante darstellt, insbesondere was einen fantasievollen Charakter oder die Art der Kombination der Komponenten betrifft, welche es von der üblichen Darstellung eines anderen regelmäßigen Musters unterscheiden würde, das aus einer anderen Anzahl von Quadraten besteht. Weder die Form jedes einzelnen Quadrats noch die Art und Weise, wie sie kombiniert sind, sind unmittelbar wahrnehmbare Merkmale, die die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers erregen und ihn veranlassen, das Zeichen als unterscheidungskräftig wahrzunehmen.</p>	<p data-bbox="1118 465 1353 622">Entscheidung vom 14.11.2012, R 2600/2011-1 – „Kennzeichen aus einem Schwarz/Weiß- Muster“</p>

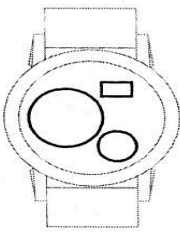
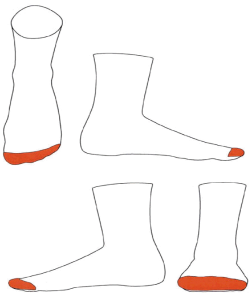
2.2.14 Positionsmarken

Anmeldungen für Positionsmarken versuchen, wirksam ein Zeichen zu schützen, das aus Elementen (Bild-, Farb- u. a. Elementen) besteht, die in einem besonderen Produktteil positioniert sind und in einem besonderen Verhältnis zur Größe des Produkts stehen. Der eingereichten Darstellung der Marke muss eine Beschreibung beigefügt sein, die genau die Art des betreffenden Rechts beschreibt.

Die bei der Prüfung dreidimensionaler Marken zu berücksichtigenden Faktoren sind auch für Positionsmarken maßgeblich. Insbesondere muss der Prüfer berücksichtigen, ob der betreffende Verbraucher in der Lage ist, ein Zeichen zu identifizieren, das unabhängig vom normalen Erscheinungsbild der Produkte selbst ist. Eine weitere Überlegung bei der Prüfung von Positionsmarken ist die Frage, ob die Positionierung der Marke auf Waren wahrscheinlich so verstanden wird, dass der Markenkontext deutlich wird.

Zu beachten ist, dass selbst für den Fall, dass akzeptiert wird, dass die maßgeblichen Verkehrskreise auf die verschiedenen ästhetischen Details eines Produkt aufmerksam werden, dies nicht automatisch impliziert, dass sie das Zeichen als Marke wahrnehmen. In bestimmten Kontexten und angesichts der Normen und Gepflogenheiten bestimmter Branchen kann eine Positionsmarke den Betrachter als unabhängiges Merkmal ansprechen, das vom Produkt selbst unterscheidbar ist und so eine Markenbotschaft kommuniziert.

Nachstehend folgen Beispiele für die Beurteilung von Positionsmarken.

Zeichen	Begründung	Fall
	<p>In diesem Fall machte das Gericht eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV geltend. Die Markenbeschreibung spezifizierte, dass „die Marke aus der Anordnung runder und rechteckiger Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr besteht“. Das Gericht erkannte, dass die Marke nicht unabhängig oder unterscheidbar von der Form oder dem Design des Produkts selbst ist und dass die positionierten Elemente als nicht wesentlich anders als andere Designtypen auf dem Markt zu gelten hatten.</p>	<p>Urteil vom 14.09.2009, T-152/07, „Geometrische Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr“</p>
	<p>In diesem Fall, in dem es um Strumpfwaren ging, bei denen ein orangefarbener Streifen den Zehenbereich bedeckte, erkannte das Gericht, dass es keinen Beleg gebe, der vermuten ließe, dass die Färbung dieses Produktteils normalerweise so wahrgenommen würde, als habe dies Markencharakter. Vielmehr stellte das Gericht fest, dass dieses Merkmal wahrscheinlich als dekoratives Merkmal wahrgenommen würde, das unter die Normen und Gepflogenheiten der Branche fällt. Die Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV wurde daher aufrechterhalten.</p>	<p>Urteil vom 15.06.2010, T-547/08, „Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke“</p>

2.3 Beschreibender Charakter (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV)

2.3.1 Allgemeine Bemerkungen

2.3.1.1 Der Begriff „Beschreibender Charakter“

Ein Zeichen muss als beschreibend abgelehnt werden, wenn es eine Bedeutung hat, die sofort von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Informationen über die angemeldeten Waren und Dienstleistungen vermittelnd wahrgenommen wird. Dies ist der Fall, wenn das Zeichen unter anderem Angaben zu Menge, Beschaffenheit, Merkmalen, Zweck, Art und/oder Größe der Waren oder Dienstleistungen liefert. Die Beziehung zwischen dem Begriff und den Waren und Dienstleistungen muss ausreichend direkt und spezifisch (siehe Urteil vom 20. Juli 2004, T-311/02, „Limo“, Randnr. 30; und vom 30. November 2004, T-173/03, „Nurseryroom“, Randnr. 20) sowie konkret, direkt und ohne weiteres Nachdenken verständlich sein (siehe Urteil vom 26. Oktober 2000, T-345/99, „Trustedlink“, Randnr. 35). Wenn eine Marke beschreibend ist, hat sie auch keine Unterscheidungskraft.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV gilt nicht für solche Begriffe, die lediglich bestimmte Merkmale der Waren suggerieren oder darauf anspielen. Manchmal wird dies auch als vage oder indirekte Anspielung auf Waren bezeichnet (siehe Urteil vom 31. Januar 2001, T-135/99, „CINE ACTION“, Randnr. 29).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV liegt das öffentliche Interesse zugrunde, dass es keine Exklusivrechte für rein beschreibende Begriffe geben sollte, die andere Händler unter Umständen ebenfalls benutzen möchten. Es ist jedoch nicht notwendig, dass der Prüfer zeigt, dass es bereits eine beschreibende Benutzung durch den Anmelder oder

seine Mitbewerber gibt. Infolgedessen ist die Zahl der Mitbewerber, die betroffen sein könnten, vollkommen irrelevant. Wenn also ein Wort beschreibend in seiner gewöhnlichen und alltäglichen Bedeutung ist, kann dieses Eintragungshindernis nicht dadurch ausgeräumt werden, dass gezeigt wird, dass der Anmelder die einzige Person ist, die die fraglichen Waren produziert oder produzieren kann.

2.3.1.2 Die Referenzbasis

Die **Referenzbasis** ist das gewöhnliche Verständnis, das die maßgeblichen Verkehrskreise vom fraglichen Wort haben. Dies lässt sich durch **Wörterbucheinträge** oder Beispiele für die Benutzung des Begriffs in einer beschreibenden Art und Weise, die auf **Websites im Internet** gefunden werden, untermauern, oder es kann klar aus dem **gewöhnlichen Verständnis** des Begriffs folgen.

Der Prüfer braucht nicht nachzuweisen, dass das Wort Thema eines Wörterbucheintrags ist, um es als Zeichen abzulehnen. Insbesondere bei zusammengesetzten Wörtern erwähnen Wörterbücher nicht alle möglichen Kombinationen. Wichtig ist vielmehr die gewöhnliche und alltägliche Bedeutung. Darüber hinaus sind Begriffe, die als Fachterminologie zur Bezeichnung der jeweiligen maßgeblichen Merkmale der Waren und Dienstleistungen benutzt werden, als beschreibend anzusehen. In diesen Fällen muss nicht gezeigt werden, dass die Bedeutung des Begriffs sofort für die maßgeblichen Verbraucher offensichtlich ist, an die sich die Waren und Dienstleistungen richten. Es genügt, wenn der Begriff einem Teil der maßgeblichen Verkehrskreise als Beschreibung der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bekannt ist oder von ihm so benutzt wird oder als Merkmal der Waren und Dienstleistungen dienen soll oder so verstanden werden könnte (siehe Urteil vom 17. September 2008, T-226/07, „PRANAHAUS“, Randnr. 36).

Im Zusammenhang mit der Referenzbasis gelten die folgenden Grundsätze in Bezug sowohl auf den Sprach- als auch den Wörterbuchgebrauch:

- Das Zeichen muss abgelehnt werden, wenn es in einer der Amtssprachen der Europäischen Union beschreibend ist; dies gilt unabhängig von der Größe oder Bevölkerung des jeweiligen Landes.
- Systematische Sprachkontrollen werden nur in den Amtssprachen der Europäischen Union durchgeführt. Sollte es jedoch einen überzeugenden Nachweis dafür geben, dass ein bestimmter Begriff eine Bedeutung in einer Sprache hat, die keine Amtssprache der Europäischen Union ist, und in Teilen der Europäischen Union verstanden wird, so muss dieser Begriff ebenfalls abgelehnt werden.

Der Nachweis kann aus dem persönlichen Wissen des jeweiligen Prüfers stammen oder durch Stellungnahmen Dritter oder mittels einer Dokumentation gewonnen werden, die Lösungsanträgen beigefügt ist.

Infolgedessen muss ein Zeichen auch dann abgelehnt werden, wenn es in einer Sprache ist, die in einem Mitgliedstaat amtlichen Status hat, obwohl diese Sprache keine Amtssprache der Europäischen Union ist. Beispielsweise ist der Begriff HELLIM die türkische Übersetzung des Wortes „Halloumi“, einer Käsespezialität. Da Türkisch Amtssprache in Zypern ist, ist dies eine Sprache, die in einem Teil von Zypern gesprochen und verstanden wird, und daher wird der durchschnittliche Verbraucher in

Zypern unter Umständen verstehen, dass HELLIM ein beschreibender Begriff für Käse ist (siehe Urteil vom 13. Juni 2012, T-534/10, „HELLIM/HALLOUMI“).

- Wenn dem Amt ein ausreichender Nachweis präsentiert wird, so wird ein Zeichen abgelehnt, wenn es in einer Sprache beschreibend ist, solange (diese Sprache) in einem Teil der Gemeinschaft verstanden wird (siehe Artikel 7 Absatz 2 GMV und Urteil vom 13. September 2012, T-72/11, „Espetec“, Randnrn. 35-36). Die Tatsache, dass eine Sprache in einem Teil der Europäischen Union verstanden wird, sowie die Bedeutung eines bestimmten Begriffs in dieser Sprache werden dem Amt gemeinhin entweder aufgrund von Stellungnahmen Dritter oder durch einen Löschantrag zur Kenntnis gebracht.
- Eine Internetrecherche ist ebenfalls ein gültiges Mittel zum Nachweis der beschreibenden Bedeutung, insbesondere bei Neologismen oder Slangwörtern, doch sollte der Nachweis sorgfältig beurteilt werden, um festzustellen, ob das Wort tatsächlich in beschreibender Weise benutzt wird, da häufig der Unterschied zwischen der beschreibenden und der Markenverwendung im Internet vage ist und das Internet eine riesige Menge an unstrukturierten, nicht verifizierten Informationen oder Erklärungen enthält.
- Die Beanstandung sollte klar angeben, welche Sprache oder Sprachen betroffen sind, was das Eintragungshindernis zumindest für die Mitgliedstaaten anwendbar macht, in denen diese Sprache die Amtssprache oder eine der Amtssprachen ist, und was die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat ausschließt (siehe Regel 45 Absatz 4 GMDV).

2.3.1.3 In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV genannte Merkmale

Art der Waren und Dienstleistungen

Dies beinhaltet die Waren oder Dienstleistungen selbst, d. h. ihre Art und ihre Natur. Beispiele: Bank für Finanzdienstleistungen oder Universaltelefonbuch für ein allgemeines Telefonbuch (siehe Urteil vom 14. Juni 2001, verbundene Rechtssachen T- 357/99 und T-358/99, „Universaltelefonbuch“).

Beschaffenheit

Dies beinhaltet anpreisende Begriffe, die sich auf eine überragende Qualität der betreffenden Waren beziehen, sowie auf die immanente Qualität der Waren. Dies deckt Begriffe wie „leicht“, „extra“, „frisch“, „superleicht“ für Waren ab, die extrem leicht sind (siehe Entscheidung vom 27. Juni 2001, R 1215/2000-3 –Hyperlite). Darüber hinaus können sich Zahlen auf die Produktbeschaffenheit beziehen, z. B. bezieht sich „2000“ auf die Größe des Motors oder „75“ auf die PS- oder kw-Zahl des Motors.

Menge

Dies deckt Angaben zu der Menge ab, in der die Waren in der Regel verkauft werden, wie etwa „Sechserpack“ für Bier, „Ein Liter“ für Getränke, „100“ (Gramm) für Schokoladentafeln. Nur für die Branche maßgebliche Mengenmaße und nicht solche, die theoretisch möglich sind, zählen. So wäre beispielsweise „99.999“ für Schokolade akzeptabel.

Bestimmung

Die Bestimmung kann die Art und Weise, der Anwendungszweck oder die Funktion sein, in der eine Ware oder Dienstleistung genutzt werden soll. Ein Beispiel ist „Trustedlink“ für Waren und Dienstleistungen im IT-Sektor, die auf die Sicherstellung einer sicheren (vertrauenswürdigen) Verbindung abzielen (siehe Urteil vom 26. Oktober 2000, T-345/99, „Trustedlink“). Zu den Marken, deren Anmeldung auf dieser Basis abgelehnt wurde, zählen „Inhale“ für Arzneimittel, die inhalierbar sind (siehe Entscheidung vom 21. Mai 2002, R 6/2000-2 –Inhale) und „Therapy“ für Massagegeräte (siehe Entscheidung vom 8. September 1999, R 144/99-3 – THERAPY). Diese Beanstandung gilt auch im Hinblick auf Zubehör: Ein Begriff, der die Art der Waren beschreibt, beschreibt ebenfalls die Bestimmung von Zubehör zu diesen Waren. Daher ist „New Born Baby“ zu beanstanden bei Zubehör für Puppen und „Rockbass“ bei Zubehör für Rockgitarren (siehe Urteil vom 8. Juni 2005, T- 315/03, „Rockbass“ [Rechtsmittel C-301/05 P erledigt]).

Wert

Dies deckt sowohl den zu zahlenden Preis (hoch oder niedrig) als auch den qualitativen Wert ab. Daher werden dadurch nicht nur Ausdrücke wie „extra“ oder „top“ abgedeckt, sondern auch Ausdrücke wie „preiswert“ oder „mehr für Ihr Geld“. Dies deckt ebenso Ausdrücke ab, die in der Alltagssprache Waren meinen, die eine überragende Qualität haben.

Geografische Herkunft

Siehe Abschnitt 2.3.2.6 unten unter Beurteilung geografischer Begriffe.

Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung

Dies deckt Begriffe ab, die die Zeit betreffen, zu der Dienstleistungen erbracht werden, und zwar entweder ausdrücklich („Abendnachrichten“, „24 Stunden“) oder in einer üblichen Art und Weise („rund um die Uhr“). Außerdem deckt dies die Zeit ab, zu der Waren hergestellt werden, wenn dies von Belang für die Waren ist („Spätlese“ für Wein). Bei Wein wäre die Zahl „1998“, die das Jahr der Lese angibt, relevant, jedoch nicht für Schokolade.

Sonstige Merkmale

Dies deckt sonstige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen ab und zeigt, dass die vorhergehende Liste der Punkte in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht erschöpfend ist. Grundsätzlich muss jedes Merkmal der Waren und Dienstleistungen zu einer Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV führen. Dabei ist unerheblich, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wirtschaftlich wesentlich oder bloß nebensächlich sind oder ob es Synonyme für diese Eigenschaften gibt (siehe Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, „Postkantoor“, Randnr. 102; und vom 24. April 2012, T-328/11, „EcoPerfect“, Randnr. 41).

Beispiele für „sonstige Merkmale“

- das in den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthaltene Thema: (siehe Abschnitt 2.3.2.7 weiter unten unter Begriffe, die Themen bei Waren und Dienstleistungen beschreiben)
- die Definition des Zielverbrauchers: „Kinder“ oder „ellos“ (siehe Urteil vom 27. Februar 2002, T-219/00, „Ellos“) für *Bekleidungsstücke*.

2.3.2 Wortmarken

2.3.2.1 Ein Wort

Beschreibende Begriffe sind solche, die aus Informationen über die Merkmale der Waren und Dienstleistungen bestehen, um sie von ähnlichen Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf ihre Natur (statt auf ihre betriebliche Herkunft) zu unterscheiden und es dem Verbraucher so zu ermöglichen, auf der Basis der immanenten Beschaffenheit, Funktion, Art oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen ihre Wahl zu treffen, statt auf der Basis ihrer betrieblichen Herkunft. Aus diesem Grund können beschreibende Begriffe nicht die Funktion einer Marke erfüllen. Aus dem gleichen Grund gilt das Eintragungshindernis unabhängig von der Frage, ob der betreffende Begriff bereits von anderen Mitbewerbern in beschreibender Weise für die betreffenden Waren und Dienstleistungen benutzt wird.

Insbesondere ist ein Wort dann beschreibend, wenn es entweder für das allgemeine Publikum (wenn sich die Waren an dieses richten) oder für spezialisierte Verkehrskreise (wobei unerheblich ist, ob sich die Waren auch an das allgemeine Publikum richten) eine beschreibende Bedeutung hat:

- Der Begriff „AIRSHOWER“, selbst wenn er nicht auf dem Markt benutzt wird, ist beschreibend für Duschsysteme (siehe Urteil vom 21. Januar 2009, T- 307/07)
- „MEDIGYM“ ist beschreibend für Gymnastikgeräte für medizinische Zwecke (siehe Urteil vom 8. Februar 2013, T-33/12).

Zudem sollten Beanstandungen auch gegen Begriffe erhoben werden, die wünschenswerte Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreiben:

- „PRIMA“ (siehe Entscheidung vom 22. März 2000, R 83/1999-2)
- „LITE“ (siehe Urteil vom 27. Februar 2002, T-79/00).

Derartige Begriffe sind von der Eintragung für fast alle Waren und Dienstleistungen ausgeschlossen. Es ist jedoch wichtig, zwischen anpreisenden Begriffen, die – obwohl allgemein – wünschenswerte Merkmale von Waren und Dienstleistungen als preiswert, praktisch, hochqualitativ usw. beschreiben und die von der Eintragung ausgeschlossen sind, und solchen Begriffen zu unterscheiden, die in einem weiteren Sinne anpreisend sind, d. h. sich auf vage positive Konnotationen oder auf die Person des Käufers oder Herstellers der Waren beziehen, ohne sich spezifisch auf die Waren und Dienstleistungen selbst Bezug zu nehmen.

Nicht beschreibend:

- „BRAVO“, da unklar ist, wer „BRAVO“ zu wem sagt, und was angepriesen wird (siehe Urteil vom 4. Oktober 2001, C-517/99).

2.3.2.2 Wortkombinationen

Grundsätzlich gilt, dass eine bloße Kombination von Elementen, von denen jedes die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst beschreibt, weiterhin diese Merkmale beschreibt. Wenn diese Elemente bloß zusammengebracht werden, ohne ungewöhnliche Varianten einzuführen, insbesondere im Hinblick auf die Syntax oder Bedeutung, so kann dies nicht zu etwas anderem führen als einem beschreibenden Zeichen. Wenn jedoch aufgrund der ungewöhnlichen Natur der Kombination in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen eine Kombination einen Eindruck erweckt, der ausreichend von dem entfernt ist, der durch die bloße Kombination der Bedeutungen erzeugt wird, die von den diese Kombination bildenden Elementen vermittelt wird, so gilt diese Kombination als mehr als die Summe ihrer Teile (siehe Urteil vom 12. Februar 2004, C-265/00, „Biomild“, Randnrn. 39 und 43). Die Begriffe „ungewöhnliche Natur der Kombination“, „Eindruck, der ausreichend weit entfernt ist“ und „mehr als die Summe ihrer Teile“ müssen in ihrer Bedeutung so ausgelegt werden, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht gilt, wenn die Art und Weise, wie zwei beschreibende Elemente kombiniert werden, in sich selbst fantasievoll ist.

Bei den folgenden Beispielen wurde die Eintragung abgelehnt:

- „Biomild“ für Joghurt, der mild und biologisch ist (siehe Urteil vom 12. Februar 2004, C-265/00)
- „Companyline“ für Versicherungs- und Finanzgeschäfte (siehe Urteil vom 19. September 2002, C-104/00 P)
- „Trustedlink“ für Software für E-Commerce, Unternehmensberatungsdienstleistungen, Software-Integrationsdienstleistungen und Bildungsdienstleistungen für E-Commerce-Technologien und -Dienstleistungen (siehe Urteil vom 26. Oktober 2000, T-345/99)
- „Cine Comedy“ für die Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen, Produktion, Vorführung und Verleih von Filmen sowie Vergabe, Übertragung und Vermietung und sonstige Verwertung von Filmrechten (siehe Urteil vom 31. Januar 2001, T-136/99)
- „Teleaid“ für elektronische Geräte zur Übermittlung von Sprache und Daten, Dienstleistungen für Auto- und Fahrzeugreparatur, Betrieb eines Kommunikationsnetzes, Abschlepp- und Rettungsdienste und Datenverarbeitungsdienste zur Bestimmung des Fahrzeugstandorts (siehe Urteil vom 20. März 2002, T-355/00)
- „Quickgripp“ für Handwerkzeuge, Klemmen sowie Teile für Handwerkzeuge und Klemmen (siehe Beschluss vom 27. Mai 2004, T-61/03)
- „Twist and Pour“ für in der Hand zu haltende Kunststoffgefäße als Teil einer Vorrichtung mit Flüssigfarbe für deren Aufbewahrung und zum Ausgießen (siehe Urteil vom 12. Juni 2007, T-190/05)
- „CLEARWIFI“ für Telekommunikationsdienste, insbesondere Hochgeschwindigkeitszugang zu Computer- und Kommunikationsnetzwerken (siehe Urteil vom 19. November 2009, T-399/08)

- „STEAM GLIDE“ für elektrische Reglerbügeleisen, elektrische Bügeleisen, elektrische Reglerbügeleisen zum Bügeln von Bekleidungsstücken, Teilen und Applikationen für die vorgenannten Waren (siehe Urteil vom 16. Januar 2013, T-544/11).

Das bloße Kombinieren eines nicht unterscheidungskräftigen Wortelements mit einem anderen beschreibenden Wortelement kann der Kombination keine Unterscheidungskraft verleihen. Daher sind Kombinationen von „EURO“ und rein beschreibenden Begriffen abzulehnen, bei denen das Element „EURO“ den beschreibenden Charakter des Zeichens als Ganzes verstärkt oder bei denen es eine geeignete Verbindung zwischen diesem Begriff und den betroffenen Waren oder Dienstleistungen gibt. Dies steht im Einklang mit dem Urteil vom 7. Juni 2001, T-359/99, „Eurohealth“.

Der genaue, grammatisch korrekte Gebrauch von Substantiven und Adjektiven ist nicht entscheidend, wenn festgestellt werden soll, ob ein Zeichen beschreibend ist. Vielmehr sollte beurteilt werden, ob die Bedeutung der Wortkombination geändert wird, wenn sie umgedreht wird. So kommt beispielsweise „Vacations direct“ (nicht eintragungsfähig, siehe Entscheidung vom 23. Januar 2001, R 33/2000-3) „direct vacations“ gleich, während „BestPartner“ nicht das gleiche wie „PartnerBest“ ist, und der deutsche Begriff „Sportschule“ unterscheidet sich in seiner Bedeutung von „Schulsport“.

Aus Wörtern verschiedener Sprachen bestehende Kombinationen können das Ergebnis eines Falls nicht ändern, sofern die betreffenden Verbraucher beide Begriffe ohne weitere Überlegung verstehen.

2.3.2.3 Falsche Schreibweise und Weglassungen

Eine falsche Schreibweise ändert nicht notwendigerweise den beschreibenden Charakter eines Zeichens. Zunächst können Wörter aufgrund des Einflusses einer anderen Sprache oder der Schreibweise eines Wortes in Nicht-EU-Gebieten wie etwa im amerikanischen Englisch oder im Slang falsch geschrieben werden, oder um das Wort modischer zu machen. Beispiele für Zeichen, die abgelehnt wurden:

- „Xtra“ (siehe Entscheidung vom 27. Mai 1998, R 20/1997-1)
- „Xpert“ (siehe Entscheidung vom 27. Juli 1999, R 230/1998-3)
- „Easi-Cash“ (siehe Entscheidung vom 20. November 1998, R 96/1998-1)
- „Lite“ (siehe Urteil vom 27. Februar 2002, T-79/00).
- „Rely-able“ (siehe Urteil vom 30. April 2013, T-640/11).

Zudem werden Verbraucher ohne weiteres Nachdenken das „@“ als den Buchstaben „a“ verstehen oder das „€“ als den Buchstaben „e“. Verbraucher werden spezifische Ziffern durch Wörter ersetzen, z. B. „2“ durch das englische Wort „to“ oder „4“ durch das englische Wort „for“.

Wenn die falsche Schreibweise andererseits fantasievoll und/oder auffallend ist oder die Bedeutung des Wortes ändert (akzeptiert: „MINUTE MAID“, Gemeinschaftsmarke Nr. 2 091 262, [an Stelle von „minute made“]), ist das Zeichen akzeptabel.

In der Regel verleihen falsche Schreibweisen dem Zeichen ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft, wenn:

- sie auffällig, überraschend, unüblich, willkürlich sind bzw.
- in der Lage sind, die Bedeutung des Wortelements zu ändern oder eine gewisse geistige Anstrengung seitens des Verbrauchers erfordern, um eine sofortige und unmittelbare Verbindung mit dem Begriff herzustellen, auf den sie sich beziehen sollen.

Die folgenden Marken wurden abgelehnt.

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
<p>ACTIVMOTION SENSOR</p> <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 10 282 614, angemeldet für Waren der Klasse 7 (Schwimmbad- und Whirlpool-Reinigungs-ausrüstung, insbesondere Kehr- und Saugergeräte und Teile von diesen)</p>	<p>Die Marke besteht bloß aus „ACTIV“, einer offensichtlich falschen Schreibweise von „ACTIVE“, sowie „MOTION“ und „SENSOR“. Kombiniert bilden die Wörter eine absolut verständliche und schlicht beschreibende Kombination, und daher wurde die Eintragung abgelehnt.</p>	<p>Entscheidung vom 06.08.2012, R 716/2012-4 – ACTIVMOTION SENSOR, Randnr. 11</p>
<p>XTRAORDINARIO</p> <p>Internationale Eintragung, die EU-Nr. 930 778 bezeichnend, angemeldet für Waren der Klasse 33 (Tequila)</p>	<p>Der oben genannte Begriff ist ein nicht existierendes Wort, ähnelt jedoch stark dem spanischen Adjektiv „extraordinario“. Spanische und portugiesische Verbraucher werden das Zeichen als falsche Schreibweise eines Wortes wahrnehmen, das „bemerkenswert“, „speziell“, „hervorragend“, „superb“ und „wunderbar“ bedeutet und als solches dem Zeichen eine beschreibende Bedeutung verleiht.</p>	<p>Entscheidung vom 04.07.2008, R 169/2008-1 – Xtraordinario, Randnrn. 11-12</p>

Andererseits wurden die folgenden Marken **akzeptiert**:

Zeichen	Begründung	Fall-Nr.
<p>LINQ</p> <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 1 419 415, angemeldet für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38</p>	<p>Dies ist ein erfundenes Wort, das in keinem bekannten Wörterbuch existiert, und es wurde nicht gezeigt, dass dieses Wort eine übliche falsche Schreibweise ist, die in den betroffenen Handelskreisen des Anmelders benutzt wird. Da das Wort zudem kurz ist, wird der Endbuchstabe „Q“ als besonderes Element wahrgenommen, und so ist die fantasievolle Schreibweise offensichtlich.</p>	<p>Entscheidung vom 04.02.2002, R 9/2001-1 –LINQ, Randnr. 13</p>
<p>LIQID</p> <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 5 330 832, ursprünglich angemeldet für Waren der Klassen 3, 5 und 32</p>	<p>In dieser Wortmarke ist die Kombination „QI“ höchst ungewöhnlich in der englischen Sprache, da auf den Buchstaben „Q“ normalerweise ein „U“ folgt. Die auffallend falsche Schreibweise des Wortes „liquid“ würde es selbst einem Verbraucher, der in Eile ist, erlauben, die Besonderheit des Wortes „LIQID“ zu bemerken. Zudem würde die Schreibweise nicht nur eine Auswirkung auf den vom Zeichen hervorgerufenen visuellen Eindruck haben, sondern auch auf den akustischen Eindruck, da das angemeldete Zeichen anders als das Wort „liquid“ ausgesprochen wird.</p>	<p>Entscheidung vom 22.02.2008, R 1769/2007-2 –LIQID, Randnr. 25</p>

2.3.2.4 Abkürzungen und Akronyme

Abkürzungen beschreibender Begriffe sind selbst beschreibend, wenn sie so benutzt werden oder werden könnten, und die maßgeblichen Verkehrskreise – ganz gleich, ob es sich um die allgemeine oder eine spezialisierte Öffentlichkeit handelt – sie als identisch mit der beschreibenden Bedeutung des vollständigen Wortes erkennen. Die bloße Tatsache, dass eine Abkürzung von einem beschreibenden Begriff abgeleitet ist, genügt nicht.

Die folgenden Zeichen wurden abgelehnt, da die beschreibende Bedeutung für die maßgeblichen Verkehrskreise klar gezeigt werden konnte:

- „SnTEM“ (siehe Urteil vom 12. Januar 2005, T-367/02 bis T-369/02)
- „TDI“ (siehe Urteil vom 3. Dezember 2003, T-16/02 [Rechtsmittel C-82/04 P erledigt])
- „LIMO“ (siehe Urteil vom 20. Juli 2004, T-311/02).
- „BioID“ (siehe Urteil vom 5. Dezember 2002, T-91/01 [Rechtsmittel C-37/03 P: Aufhebung des Gerichtsurteils durch den Gerichtshof und Abweisung der Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer]).

Zu beachten ist, dass die Benutzung von Internet-Datenbanken wie „AcronymFinder.com“ als Referenzbasis mit größter Vorsicht erfolgen sollte. So ist beispielsweise im Bereich der Datenverarbeitung die Nutzung technischer Referenzhandbücher oder wissenschaftlicher Literatur vorzuziehen. Alternativ genügt die Benutzung der Abkürzung durch eine Reihe von Händlern auf dem betreffenden Gebiet im Internet, um den tatsächlichen Gebrauch der Abkürzung zu untermauern.

Zeichen, die aus einem für sich betrachtet nicht beschreibenden Akronym bestehen, das vor oder hinter einer beschreibenden Wortkombination steht, sollten als beschreibend abgelehnt werden, wenn dies von den maßgeblichen Verkehrskreisen bloß als ein Wort kombiniert mit einer Abkürzung dieser Wortkombination wahrgenommen wird, z. B. „Multi Markets Fund MMF“. Grund hierfür ist, dass sich das Akronym und die Wortkombination zusammen gegenseitig klarstellen und die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken sollen, dass sie miteinander verbunden sind (siehe Urteil vom 15. März 2012, C-90/11 und C-91/11, „Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund“, Randnrn. 32 und 40). Dies ist selbst dann der Fall, wenn das Akronym das bloße „Zubehör“ in der Wortkombination nicht berücksichtigt, z. B. Artikel, Präpositionen oder Interpunktionszeichen, wie in den folgenden Beispielen demonstriert wird:

- „NAI – Der Natur-Aktien-Index“
- „The Statistical Analysis Corporation – SAC“

Obwohl die oben genannte Regel die meisten Fälle abdeckt, werden nicht alle Beispiele beschreibender Wortkombinationen, die einer Abkürzung dieses Wortes gegenübergestellt werden, im Ganzen als beschreibend angesehen. Dies ist der Fall, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise das Akronym nicht sofort als Abkürzung der beschreibenden Wortkombination wahrnehmen, sondern vielmehr als unterscheidungskräftiges Element, das das Zeichen als Ganzes zu mehr als der Summe seiner Einzelteile werden lässt, wie im folgenden Beispiel demonstriert wird:

- „The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS“.

2.3.2.5 Slogans

Ein Slogan ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden, wenn er unmittelbar Informationen über Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige Merkmale der Waren und Dienstleistungen vermittelt.

Die von der Rechtsprechung festgelegten Kriterien für die Zwecke der Beantwortung der Frage, ob ein Slogan beschreibend ist oder nicht, sind identisch mit jenen, die im Fall einer Wortmarke Anwendung finden, die nur ein einziges Element enthält (siehe Urteil vom 6. November 2007, T-28/06, „VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN“, Randnr. 21). Es ist unzweckmäßig, auf Slogans Kriterien anzuwenden, die strenger als jene auf andere Arten von Zeichen angewendete sind, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass sich der Begriff „Slogan“ nicht auf eine besondere Unterkategorie von Zeichen bezieht (siehe Urteil vom 12. Juli 2012, C-311/11 P, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“, Randnrn. 26 und 40).

Beispiel für einen beschreibenden Slogan

- Eine Anmeldung in Klasse 9 (*Satellitennavigationssysteme* usw.) für „FIND YOUR WAY“, (siehe Entscheidung vom 18. Juli 2007, R 1184/2006-4) wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c GMV abgelehnt. Der Ausdruck „FIND YOUR WAY“ in Verbindung mit den angemeldeten Waren der Klasse 9 dient eindeutig dazu, den betreffenden Verbraucher zu informieren, dass die Waren des Anmelders Verbrauchern helfen, geografische Orte zu identifizieren, um den richtigen Weg zu finden. Die durch das angemeldete Zeichen vermittelte Botschaft bezieht sich direkt auf die Tatsache, dass Verbraucher die Strecke finden, um mit Hilfe der spezifizierten Waren von einem Ort zum anderen zu reisen.
- „BUILT TO RESIST“ könnte in Verbindung mit *Papier, Papierwaren und Büromaterialien* der Klasse 16, *Leder, Lederimitationen, nicht in anderen Klassen enthaltene Reiseartikel und Sattlereiartikel* der Klasse 18 und *Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* der Klasse 25 nur eine mögliche Bedeutung haben, nämlich dass die Waren für den langfristigen Gebrauch gefertigt und daher robust und verschleißfest sind (siehe Urteil vom 16. September 2009, T-80/07, „BUILT TO RESIST“, Randnrn. 27-28).

2.3.2.6 Geografische Begriffe

Ein geografischer Begriff ist jeder existierende Ortsname, z. B. ein Land, eine Region, eine Stadt, ein See oder ein Fluss. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend. Adjektivische Formen sind nicht so verschieden vom ursprünglichen geografischen Begriff, dass sie die maßgeblichen Verkehrskreise veranlassen würden, an etwas anderes als den geografischen Namen zu denken (siehe Urteil vom 15. Oktober 2003, T- 295/01, „OLDENBURGER“, Randnr. 39). Beispielsweise wird „deutsch“ weiterhin als auf Deutschland bezogen und „französisch“ als auf Frankreich bezogen wahrgenommen. Zudem fallen veraltete Begriffe wie „Ceylon“, „Bombay“ und „Burma“ darunter, wenn sie noch üblicherweise benutzt oder allgemein von Verbrauchern als Herkunftsbezeichnung verstanden werden.

Dieser Abschnitt verwendet die Wörter „geografischer Begriff“ so, dass **jede** geografische Angabe in einer Gemeinschaftsmarkenmeldung gemeint ist, während die Begriffe „geografische Angabe“, „Herkunftsbezeichnung“ und „geografische Herkunftsangabe“ **nur** im Kontext der sie schützenden spezifischen Gesetzgebung verwendet werden.

Diese Bestimmung gilt nicht, wenn das Zeichen mit dem geografischen Begriff andere, für sich genommen eintragungsfähige Elemente enthält, die in Kombination mit dem geografischen Begriff das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig machen würden. Wenn das Zeichen andere nicht beschreibende oder kennzeichnungskräftige Elemente enthält, muss die Eintragungsfähigkeit der Kombination (des Zeichens als Ganzes) in der gleichen Art und Weise beurteilt werden, wie Fälle, in denen beschreibende Elemente mit kennzeichnungskräftigen oder nicht kennzeichnungskräftigen Elementen verknüpft sind (siehe weiter unten unter Abschnitt 2.3.4 Bildschwelle).

Der besondere Fall der gesetzlich geschützten geografischen Begriffe

Geographische Begriffe, die nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen des EU-Rechts geschützt sind, fallen unter Artikel 7 (1) (j) und (k)

Geografische Begriffe, die nicht speziell gesetzlich geregelt sind

Wie bei allen anderen beschreibenden Begriffen ist zu prüfen, ob der geografische Begriff objektive Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreibt. Die Beurteilung ist in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sowie in Bezug auf die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise vorzunehmen. Das beschreibende Merkmal des geografischen Begriffs kann sich beziehen auf:

- den Ort der Warenproduktion;
- das Thema einer Ware (z. B. die Stadt oder Region, die ein Reiseführer behandelt, oder das von einer Zeitung abgedeckte Gebiet);
- den Ort, an dem die Dienstleistungen erbracht werden.

Beurteilung geografischer Begriffe

Der erste Schritt bei der Beurteilung des geografischen Begriffs besteht darin zu ermitteln, ob er als solcher von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird. Dieses Verständnis ist in normativer Art und Weise sicherzustellen, indem ein angemessen informierter Verbraucher mit ausreichendem Allgemeinwissen als Basis herangezogen wird, ohne dass er ein Experte in Geografie sein muss.

Der zweite Schritt bei der Beurteilung des geografischen Begriffs besteht darin zu bestimmen, ob der angemeldete geografische Begriff einen Ort bezeichnet, der derzeit von der maßgeblichen Personengruppe mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird oder *vernünftigerweise künftig assoziiert werden wird* (siehe Urteil vom 4. Mai 1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, „Chiemsee“, Randnr. 31). Der geografische Begriff darf – anders ausgedrückt – nicht als rein suggestiver oder fantasievoller Begriff verstanden werden. Während beispielsweise „Nordpol“ und „Mont Blanc“ allgemein bekannte geografische Begriffe sind, würden sie im Kontext von Speiseeis oder Sportwagen nicht als mögliche Produktionsorte verstanden, sondern als rein suggestiver und fantasievoller Begriff.

Im Hinblick auf *die angemessene künftige Assoziation* müssen der Grad der Vertrautheit der maßgeblichen Verkehrskreise mit dem geografischen Begriff, die Merkmale des durch den Begriff bezeichneten Ortes und die Kategorie der Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden (siehe Urteil vom 4. Mai 1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 „Chiemsee“, Randnrn. 32 und 37). Zu beachten ist, dass es nicht genügt, für eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ausschließlich auf der Basis zu plädieren, dass die Waren oder Dienstleistungen theoretisch an dem Ort erzeugt bzw. erbracht werden könnten, der durch den angemeldeten geografischen Begriff bezeichnet wird (siehe Urteil vom 8. Juli 2009, T-226/08, „Alaska“).

Die Beurteilung, ob anzunehmen ist, dass ein geografischer Name, obwohl er nicht tatsächlich die geografische Herkunft des Produkts bezeichnet, künftig so benutzt werden wird, muss auf der Basis der aktuellen Wahrnehmung seitens der Verbraucher sowie auf der Basis objektiver Kriterien erfolgen. Insbesondere müssen dabei die Relevanz der geografischen Herkunft der fraglichen Waren und die Branchengepflogenheiten beim Gebrauch geografischer Namen hinsichtlich der Angabe der Warenherkunft oder hinsichtlich der Bezugnahme auf bestimmte qualitative und objektive Kriterien der Waren berücksichtigt werden.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ist nicht beschränkt auf geografische Begriffe, die bereits einen Ruf haben oder für die das Amt eine tatsächliche Notwendigkeit nachweisen kann, dass sie für die Mitbewerber freigehalten werden müssen. Infolgedessen ist die bloße Tatsache, dass der geografische Begriff nur von einem Hersteller benutzt wird, nicht ausreichend, um eine Beanstandung auszuräumen, obwohl dies ein gewichtiges Argument ist, das bei der Beurteilung der erworbenen Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist.

Es gibt zumindest einige geografische Begriffe, die bloß aufgrund ihrer verbreiteten Anerkennung und Bekanntheit für die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen abgelehnt werden können. Eine ausführliche Beurteilung der Verbindung ist in einem solchen Fall nicht notwendig (siehe Urteil vom 15. Dezember 2011, T-377/09, „Passionately Swiss“, Randnrn. 43-45).

Geografische Begriffe: fantasievoll oder eine Beschreibung vermittelnd

Ob ein vorhandener geografischer Begriff für die betreffenden Waren und Dienstleistungen so verstanden wird, dass er einen Informationswert hinsichtlich des Ortes der Herstellung hat oder dass er vielmehr ein fantasievoller Begriff ist, hängt auch größtenteils von der Natur der Waren ab.

Für alle praktischen Zwecke besteht ein geeigneter Test in der Frage, ob für die betreffenden Waren die Bezugnahme auf die geografische Herkunft Teil der branchenüblichen Praxis oder Tradition ist. Es ist ratsam, diesbezüglich einen Staatsbürger des betreffenden Mitgliedstaats zu konsultieren.

Bei landwirtschaftlichen Produkten oder Getränken (Mineralwasser, Bier) sollen geografische Begriffe gemeinhin auf die Produktionsstätte hinweisen. Dies ist jedoch unter Umständen nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall und hängt davon ab, wie groß der geografische Ort oder das Gebiet ist (siehe Urteil vom 15. Oktober 2003, T-295/01, „OLDENBURGER“).

Bei Textil- und Körperpflegeprodukten kann es an einigen Orten eine Produktionstradition geben, während der Begriff für andere Orte der Fantasie entsprungen sein könnte. In diesen Fällen ist es hilfreich zu ermitteln, ob es dort tatsächlich eine Produktion dieser Waren gibt und ob diese Tatsache den maßgeblichen Verkehrskreisen auf nationaler oder internationaler Ebene bekannt ist. Diese Anforderung darf nicht verwechselt werden mit dem Ruf einer geografischen Angabe als solcher, und erfüllt nicht notwendigerweise die Anforderung, dass es eine Verbindung zwischen dem geografischen Begriff und den betreffenden Waren oder Dienstleistungen gibt (siehe Urteil vom 15. Oktober 2008, T-230/06, „Port Louis“, Randnrn. 28-35).

Es ist weit verbreitete Praxis, modische Städtenamen für Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die nichts mit dem zu tun haben, wofür die Stadt bekannt ist („Hollywood“ für *Kaugummi*) oder Namen bestimmter modischer Stadtteile oder Einkaufsstraßen („Champs Élysées“ für *Tafelwasser*, „Manhattan“ für *Tomaten* oder „Denver“ für *Lichtanlagen* bzw. „Port Louis“ für *Textilien*). Diese werden als fantasievolle Begriffe wahrgenommen und sind akzeptabel..

Bei Dienstleistungen wird der geografische Begriff in vielen Fällen als Ort wahrgenommen, an dem die Dienstleistungen erbracht werden (abzulehnen: München für Finanzdienstleistungen, Zürich für Versicherungen, Kanarische Inseln für Fremdenverkehrsdienstleistungen).

Im Hotel- und Restaurantsektor könnte sich ein geografischer Begriff auf die Art der Gerichte, den Herkunftsort des Restaurantinhabers, den Stadtteil oder die Straße beziehen, in dem bzw. der sich das Hotel befindet, oder überhaupt keine Relevanz für die Dienstleistungen haben („Hotel Bali“ in Benidorm, Spanien).

2.3.2.7 Begriffe, die Themen bei Waren oder Dienstleistungen beschreiben

Wenn ein Zeichen ausschließlich aus einem Wort besteht, das beschreibt, was gegebenenfalls Thema oder Inhalt der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ist, sollte es gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV abgelehnt werden. Allgemein bekannte Begriffe, die wahrscheinlich von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit einer bestimmten Sache, einem Produkt oder einer Tätigkeit in Verbindung gebracht werden, sind in der Lage, Themen zu beschreiben.

Die wesentliche Frage lautet, ob das angemeldete Zeichen im Handel in Bezug auf **die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in einer Weise benutzt werden kann**, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen unausweichlich als Beschreibung des Themas dieser angemeldeten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird, und daher für andere Händler freigehalten werden sollte.

Beispielsweise ruft ein allgemein bekannter Name wie etwa „Vivaldi“ sofort eine Verbindung zu dem berühmten Komponisten hervor; dies gilt auch für den Begriff „Skier“, der sofort eine Assoziation mit dem Skisport schafft. Während Klasse 16 (Bücher) ein ausgezeichnetes Beispiel für eine Warenkategorie ist, die Themen oder Inhalte beinhaltet, kann eine Beanstandung gemäß diesem Abschnitt auch in Bezug auf andere Waren und Dienstleistungen vorkommen, z. B. DVDs, CD-ROMs oder redaktionelle Dienstleistungen. Was diesen Abschnitt betrifft, so werden die Begriffe „Thema“ und „Inhalt“ synonym benutzt. Siehe auch unter 2.2.3 über „Titel von Büchern“.

Namen berühmter Personen (insbesondere von Musikern und Komponisten) können die Warenkategorie angeben, wenn die Verkehrskreise aufgrund von weit verbreiteter Benutzung, zeitlichem Abstand, Sterbedatum oder Popularisierung, Anerkennung, verschiedenen Interpretationen oder musikalischer Bildung diese Namen als die Gattung bezeichnend verstehen können. Der Fall wäre dies beispielsweise in Bezug auf „Vivaldi“, dessen Musik von Orchestern weltweit gespielt wird, und „Vivaldi“ wird nicht als Herkunftshinweis für die Musik verstanden.

Auf den vorstehenden Ausführungen basierende Beanstandungen:

- gelten nur für Waren (z. B. Bücher) oder Dienstleistungen (z. B. Schulungen), die Themen beinhalten, die andere Dinge, Produkte bzw. Tätigkeiten betreffen (z. B. Bücher über Geschichte oder einen Geschichtslehrgang),
- wenn das Zeichen ausschließlich aus dem Wort besteht, das das Thema identifiziert (z. B. „FAHRZEUGE“ oder „GESCHICHTE“), und
- werden fallweise vorgenommen, indem verschiedene Faktoren beurteilt werden (siehe unten).

Waren und Dienstleistungen, die gegebenenfalls Themen beinhalten

In den meisten Fällen handelt es sich bei den Waren und Dienstleistungen, die aus zu beanstandenden Themen bestehen oder diese beinhalten können, um folgende:

- Klasse 9: magnetische Datenträger, Software, Speicherplatten, elektronische Publikationen (herunterladbar).
 - Zu beanstanden
 - STATISTISCHE ANALYSE für Software
 - ROCKMUSIK für CDs
- Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Fotografien und Lehrmaterialien, soweit diese Druckereierzeugnisse beinhalten.
 - Zu beanstanden
 - GESCHICHTE für Bücher
 - PARIS für Reiseführer
 - AUTO für Zeitschriften
 - TIERE für Fotografien
- Klasse 28: Brettspiele
 - Zu beanstanden
 - „Memory“ (Beschluss vom 14/03/2011 C-369/10)
- Klasse 35: Messen, Werbung, Einzelhandelsdienstleistungen.
 - Zu beanstanden

- ELECTRONICA für Messen im Zusammenhang mit elektronischen Waren (siehe Urteil vom 5. Dezember 2000, T-32/00, „Electronica“, Randnrn. 42-44)
- LIVE-KONZERT für Werbedienstleistungen
- BEKLEIDUNGSSTÜCKE für Einzelhandelsdienstleistungen

- Klasse 38: Telekommunikation
 - Zu beanstanden
 - NACHRICHTEN für Telekommunikation
 - MATHE für die Bereitstellung von Online-Foren

- Klasse 41: Bildung und Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, elektronische Publikationen (nicht herunterladbar).
 - Zu beanstanden
 - DEUTSCH für Sprachkurse
 - GESCHICHTE für Bildung
 - KOMÖDIE für Fernsehprogramme

Die vorstehende Auflistung von Klassen gemäß Nizza-Klassifikation ist nicht erschöpfend, obwohl sie für die große Mehrheit der Fälle gilt. Infolgedessen sollten auf beschreibenden Themen basierende Beanstandungen vorrangig im Kontext der oben aufgelisteten Waren und Dienstleistungen erhoben werden.

Der Prüfer sollte die Wahrscheinlichkeit beurteilen, dass das Zeichen als Ursprungs- oder Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Diesbezüglich kann die Art und Weise, wie der Begriff geschrieben wird, verschiedene Wahrnehmungen des Begriffs nach sich ziehen. Im Kontext der Buch- und Fernsehprogrammgestaltung wird „PENGUIN“ wahrscheinlich eher als Ursprungshinweis wahrgenommen als „PENGUINS“ oder „THE PENGUIN“, die wahrscheinlich eher als beschreibende Titel wahrgenommen werden.

Wenn das angemeldete Zeichen ein beschreibender Begriff für ein besonderes Merkmal von Waren oder Dienstleistungen ist, vermeidet eine Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen, die dieses vom angemeldeten Zeichen beschriebene besondere Merkmal ausschließt, nicht eine Beanstandung auf der Basis des Themas. Grund hierfür ist, dass es nicht akzeptabel ist, wenn ein Anmelder Waren oder Dienstleistungen vorbehaltlich der Bedingung anmeldet, dass sie ein besonderes Merkmal nicht besitzen (siehe Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, „Postkantoor“, Randnrn. 114-116). Die folgenden erfundenen Beispiele illustrieren Bezeichnungen von Waren oder Dienstleistungen, die eine Beanstandung nicht vermeiden können:

- KOMÖDIE für „Fernsehübertragungen, außer Komödienprogrammen“
- PINGUINE (im Plural!) für „Bücher, außer Büchern über Pinguine“
- TECHNOLOGIE für „Kurse, außer Kurse über Computer und Technologie“

Zu unterscheiden von den vorstehenden Beispielen ist die positive Anmeldung für Waren oder Dienstleistungen, gemäß der es nicht möglich ist, dass das angemeldete Zeichen das Thema oder den Inhalt beschreibt. Die folgenden erfundenen Beispiele

wären beispielsweise nicht zu beanstanden, zumindest im Hinblick auf Zeichen, die das Thema beschreiben:

- KOMÖDIE für „Fernsehübertragungen von Wirtschaftsnachrichten, Politik und Technologie“
- PINGUIN für „Comic-Bücher mit Country- und Western-, mittelalterlichen und altrömischen Themen“
- TECHNOLOGIE für „Kurse zum Thema kreatives Schreiben fiktionaler Literatur“.

2.3.2.8 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einzelbuchstaben³

Allgemeine Überlegungen

Das Gericht erklärte, dass das Amt bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse gemäß Artikel 76 Absatz 1 GMV verpflichtet ist, von Amts wegen die einschlägigen Sachverhalte zu prüfen, die zur Erhebung einer Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV führen könnten, und dass diese Anforderung weder relativiert noch zum Nachteil des Anmelders umgekehrt werden kann (Randnr. 55-58). Daher ist es Aufgabe des Amtes, mit einer motivierten Begründung zu erläutern, warum eine Marke, die aus einem als Standardzeichen dargestellten Einzelbuchstaben besteht, beschreibend ist.

Infolgedessen sollten bei der Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, generische, nicht untermauerte Argumente, z. B. solche, die sich auf die Verfügbarkeit von Zeichen beziehen, angesichts der begrenzten Zahl von Buchstaben vermieden werden. Gleichmaßen wäre es unangemessen, eine Beanstandung auf eine spekulative Begründung mit Bezug auf unterschiedliche Bedeutungen zu stützen, die ein Zeichen möglicherweise haben könnte. Das Amt ist verpflichtet, ausgehend von einer faktenbasierten Beurteilung festzustellen, warum die angemeldete Marke zu beanstanden wäre.

Daher ist klar, dass die Prüfung von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gründlich und stringent sein sollte und dass jeder Einzelfall einer sorgfältigen Prüfung bedarf.

Beispiele:

In technischen Bereichen, wie etwa solchen, die Rechner, Maschinen, Motoren und Werkzeuge betreffen, kann es sein, dass bestimmte Buchstaben eine beschreibende Konnotation haben, wenn sie ausreichend präzise Informationen über die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen vermitteln.

Der Buchstabe „E“ wurde auch als beschreibend in Bezug auf „Windenergieanlagen und deren Teile, Generatoren, Rotorblätter für Windenergieanlagen, Rotoren für Windenergieanlagen“ der Klasse 7, „Regelschalter für Windenergieanlagen, Frequenzwandler, Mess-, Signalisier- und Prüfinstrumente (Überwachung)“ der Klasse 9 und „Türme für Windenergieanlagen“ der Klasse 19 angesehen, da er für

³ Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 (1) (c). Der Abschnitt 2.2.5 befasst sich mit dem entsprechenden Verhältnis zu Artikel 7 (1) (b).

einen Verweis auf „Energie“ oder „Elektrizität“ gehalten werden kann (siehe Urteil vom 21. Mai 2008, T-329/06, „E“, Randnrn. 24-31; und Entscheidung vom 8. September 2006, R 394/2006-1, - E -, Randnrn. 22-26).

Eine Beanstandung könnte auch in Bezug auf Waren bzw. Dienstleistungen gerechtfertigt sein, die für ein breiteres Publikum bestimmt sind. Beispielsweise wären die Buchstaben „S“, „M“ oder „L“ in Bezug auf Bekleidungsstücke zu beanstanden, da diese Buchstaben benutzt werden, um eine bestimmte Kleidergröße zu beschreiben, d. h. als Abkürzungen für „Klein“, „Mittel“ oder „Groß“.

Wenn andererseits nicht festgestellt werden kann, dass ein bestimmter Einzelbuchstabe beschreibend für die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen ist, und unter der Voraussetzung, dass die angemeldete Marke nicht offen für eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV ist, sollte die Anmeldung akzeptiert werden.

Weitere Beispiele siehe Abschnitt 2.2.5.2 weiter oben.

Ziffern

In seinem Urteil vom 10. März 2011, C-51/10 P, „1000“, entschied der Gerichtshof, dass Zeichen, die ausschließlich aus Ziffern ohne grafische Modifikationen bestehen, als Marken eingetragen werden können (Randnrn. 29-30).

Der Gerichtshof verwies analog auf sein früheres Urteil vom 9. September 2010, C-265/09 P, „α“, in Bezug auf einzelne Buchstaben (Randnr. 31) und betonte, dass aus Ziffern bestehende Marken unter besonderer Berücksichtigung der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen geprüft werden müssen (Randnr. 32).

Daher kann eine Ziffer als Gemeinschaftsmarke nur dann eingetragen werden, wenn sie in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist (Randnr. 32), Unterscheidungskraft hat und nicht bloß beschreibend oder sonst wie in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.

Beispielsweise bestätigte die Beschwerdekammer die Ablehnung der in Bezug auf „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 angemeldeten Marke „15“, weil die Zahl „15“ eine direkte und spezifische Verbindung zu diesen Waren hat, da sie offensichtliche und direkte Informationen über die Größe enthält. Die Beschwerdekammer bestätigte auch die Ablehnung dieses Zeichens in Bezug auf „Biere“ der Klasse 32, da die praktische Erfahrung im Zusammenhang mit der Vermarktung der betreffenden Waren – auf die sich der Prüfer bezog – zeigte, dass verschiedene Starkbiere mit einem Alkoholgehalt von 15 Vol. % auf dem Gemeinsamen Markt existierten (siehe Entscheidung vom 12. Mai 2009, R 72/2009-2, Randnrn. 15-22).

Das Gericht bestätigte die Ablehnung der Marke „1000“, die in Bezug auf „Poster, Plakatträger, Broschüren, Zeitschriften, einschließlich solchen, die Kreuzwort- und Rebusrätsel enthalten, Druckereierzeugnissen, Zeitungen“ der Klasse 16 angemeldet wurde, da es erachtete, dass sich das Zeichen „1000“ auf eine Menge bezieht und von den maßgeblichen Verkehrskreisen sofort und ohne weiteres Nachdenken als Beschreibung der Merkmale der fraglichen Waren wahrgenommen wird, insbesondere der Zahl der Seiten und Werke, der Datenmenge oder Zahl der Puzzle-Teile in einer Sammlung oder des Rangplatzes der von in ihnen angegebenen Gegenstände

(Randnr. 26). Das Gericht ergänzte auch, dass Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften häufig Ranglisten und Sammlungen veröffentlichen, für die zur Angabe des Inhalts ganze Zahlen bevorzugt werden (Randnr. 27). Das vorstehende Urteil wurde vom Gerichtshof in seinem oben genannten Urteil im Fall C-51/10 P, „1000“ bestätigt.

Der gleichen Begründung folgte das Gericht, um die Ablehnung der Zeichen „100“, „300“, „222“, „333“ und „555“ zu bestätigen, die in Bezug auf die oben aufgelisteten Waren der Klasse 16 angemeldet wurden (siehe Urteil vom 19. November 2009, verbundene Rechtssachen T-425/07 und T-426/07, [„100“ und „300“], und Urteil vom 19. November 2009, verbundene Rechtssachen T-200/07, T-201/07 und T-202/07, [„222“, „333“ und „555“]).

Es ist allgemein bekannt, dass Ziffern häufig benutzt werden, um relevante Informationen über die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen zu vermitteln. In den folgenden Szenarien würde beispielsweise eine Beanstandung Anwendung finden, weil das angemeldete Zeichen beschreibend ist, da es sich auf Folgendes bezieht:

- das **Datum** der Herstellung von Waren bzw. der Erbringung von Dienstleistungen, wenn dieser Faktor relevant ist in Bezug auf die betreffenden Waren/Dienstleistungen. So wäre beispielsweise 1996 oder 2000 für „Weine“ zu beanstanden, da das Alter des Weins ein sehr relevanter Faktor ist, wenn es um die Auswahl beim Einkauf geht,
- die **Größe**: 1600 für Autos, 185/65 für Reifen,
- die **Menge**: 200 für Zigaretten,
- **Telefonvorwahl-Nummern**: 0800 oder 0500 im Vereinigten Königreich, 800 in Italien, 902 in Spanien usw.,
- die **Zeit** der Erbringung von Dienstleistungen: 8 – 10, 24/7,
- die **Leistung** von Waren: 115 (PS) für Motoren oder Autos,
- **Geschwindigkeit**: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 für Computer,
- den **Alkoholgehalt**: 8,5 % für Lagerbier, 13 % für Weine.

Wenn die Zahl andererseits keine mögliche Bedeutung in Bezug auf Waren und Dienstleistungen hat, ist sie akzeptabel, z. B. „77“ für „Finanzdienstleistungen“ oder „333“ für „Bekleidungsstücke, insbesondere Jeans“.

2.3.2.9 Namen von Farben

Ein Zeichen, das ausschließlich aus dem Namen einer Farbe besteht, ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden, wenn es für Waren angemeldet wird, bei denen die Farbe vernünftigerweise von den Verkehrskreisen als eines ihrer Merkmale wahrgenommen werden kann. So beschreibt beispielsweise der Name der Farbe BLAU im Zusammenhang mit Käse eine spezifische Art von Käse, die Farbe GRÜN eine spezifische Art von Tee. Der Name der Farbe BRAUN im Zusammenhang mit Zucker beschreibt Farbe und Art des Zuckers. Diese Regel gilt hauptsächlich für übliche Farben, beispielsweise Primärfarben oder SILBER und GOLD. Wenn die

angemeldeten Waren Farbmittel wie Anstrichfarbe, Tinte, Farbstoffe, Kosmetika usw. betreffen, kann der Farbname die tatsächliche Farbe der Waren beschreiben, und Zeichen, die ausschließlich aus einer Farbe bestehen, sollten gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV beanstandet werden. In diesen Fällen würden Farbnamen nicht als Marken gesehen werden, sondern bloß als Elemente, die das Hauptmerkmal der Waren beschreiben.

Die folgenden Richtlinien sollten allgemein angewendet werden.

- Wenn Farbe ein typisches Merkmal der Waren und relevant für die Auswahl durch die Verbraucher ist, etwa bei Bekleidungsstücken und Kraftfahrzeugen, sollten Farbnamen wie SMARAGDGRÜN oder APRICOT, die – obwohl sie auch alternative Bedeutungen haben – eine starke Verbindung zu realen Farben haben, beanstandet werden;
- Wörter wie SAPHIR oder FLAMINGO haben keine ausreichend starke Farbkonnotation, um die andere nicht mit Farbe zusammenhängende Bedeutung auszuräumen, und sollten daher grundsätzlich nicht beanstandet werden, wenn sie wahrscheinlich nicht so wahrgenommen werden, als hätten sie eine Farbbedeutung in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen.

Farben in Kombination mit anderen Wörtern können eintragungsfähig sein, wenn das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig ist: ICE COFFEE, VANILLA ICE und MISTY BLUE. Beschreibende Kombinationen wie etwa DEEP BLUE sollten nicht akzeptiert werden. Im Wörterbuch zu findende Wörter, die beschreibend aber eher unbekannt sind und wahrscheinlich nicht von anderen benutzt werden, können akzeptiert werden: LUNA (Alchemistenbezeichnung für Silber) und CARNELIAN (alternativer Name für CORNELIAN, einen roten Edelstein, der weniger gut bekannt ist).

2.3.2.10 Namen von Pflanzensorten

Namen von Pflanzensorten beschreiben kultivierte Varietäten oder Unterspezies von lebenden Pflanzen oder landwirtschaftlichem Saatgut. Als solche werden sie nicht als Marken wahrgenommen.

Dieser Abschnitt befasst sich mit Namen von Pflanzensorten, welche im Handel benutzt werden jedoch nicht mit jenen, die im vom gemeinschaftlichen Sortenamt (CPVO) geführten Verzeichnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (CPVRR) aufgelistet sind. Die Prüfung der Gemeinschaftsmarkenmeldungen, welche aus Namen von den registrierten Pflanzensorten bestehen oder diese enthalten, wird in Abschnitt über Artikel 7 (1) (f) GMV behandelt.

Die Kriterien für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke für Pflanzen sind nicht anders als diejenigen, welche für andere Kategorien von Marken gelten. Die Bestimmungen des Markenrechts gelten für Pflanzen in gleicher Weise wie für andere Warenkategorien. Daraus folgt, dass der Name einer Pflanzensorte gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV abgelehnt werden muss, außer wenn er Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV erlangt hat.

Wenn eine Gemeinschaftsmarkenmeldung aus einer Bezeichnung für lebende Pflanzen, landwirtschaftliche Samen, frische Früchte, frisches Gemüse oder diesen

ähnliche Waren besteht, muss der Prüfer nachforschen (insbesondere im Internet), ob der Ausdruck mit dem Namen einer im Handel benutzten konkreten Pflanzensorte zusammenfällt.

Wenn die Suche ergibt, dass der fragliche Ausdruck bereits im Handel der EU oder außerhalb bereits benutzt wird, muss eine Beanstandung gemäß Artikel 7 (1) (c) GMV erhoben werden, zumal der Ausdruck die Art der Waren beschreibt.

Je nach Lage des Einzelfalles und der vorhandenen Nachweise, ist die Anmeldung nicht nur nach Artikel 7 (1) (c) GMV sondern auch nach Artikel 7 (1) (d) GMV zu beanstanden, wenn der Ausdruck im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden ist.

So hat zum Beispiel die Fünfte Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 1. März 2012, R 1095/2011-5, – SHARBATI - die Ablehnung der Marke „SHARBATI“, die für *Reis, Mehl und Getreidepräparate, Brot, Back- und Konditorwaren* der Klasse 30 angemeldet wurde, wegen ihres beschreibenden Charakters bestätigt. Sharbati ist eine Reisart sowie eine Weizenart, die einer bestimmten in Indien bekannten Mehlarart ihren Namen gibt.

Selbst wenn der Großteil der vorgelegten Nachweise seinen Ursprung in Indien hatte, bezog sich ein Teil davon auf den Exporthandel auf Rohstoffmärkten. Daher war die Tatsache, dass ein bestimmtes Wort der Name einer Reissorte in Indien ist, bereits ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Produkt in der Europäischen Union vertrieben werden würde.

Doch die Beschwerdekammer erkannte, dass es nicht genügend Belege dafür gibt, dass SHARBATI in der Europäischen Union eine Gattungsbezeichnung geworden ist. Obwohl nachgewiesen wurde, dass Sharbati-Reis oder Sharbati-Weizen an Händler in der Europäischen Union angeboten, ja sogar in die Europäische Union importiert worden war und dass es keinen anderen präzisen Namen für dieses Produkt gibt, gab es keine ausreichende Nachweise dafür, dass die Produkte am Anmeldetag der Gemeinschaftsmarkenmeldung in dem gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV erforderlichen Maße bekannt waren.

Eine Beanstandung sollte auch dann erhoben werden, wenn die angemeldete Marke nur eine **leicht abweichende Variante** (d. h. geringfügige Abweichungen, die die schriftbildliche und klangliche Wahrnehmung des Zeichens nicht modifizieren) des im Handel benutzten Pflanzensortennamens ist, so dass die Verbraucher zu der Annahme verleitet werden, dass sie es mit dem beschreibenden Namen oder der Gattungsbezeichnung der Pflanzensorte zu tun haben.

Ein weiteres Beispiel ist in der Entscheidung vom 3. Dezember 2009, R 1743/2007-1 – VESUVIA - zu finden. Die Beschwerdekammer erachtete, dass der Nachweis, der seinen Ursprung in den USA und in Kanada hatte, ausreichend war, um zu dem Schluss zu kommen, dass der Name „Vesuvius“ einer Rosensorte eine beschreibende Angabe innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV werden *könne* und dass die angemeldete Marke „VESUVIA“ dem nahe komme. Die Kammer rechtfertigte ihre Ablehnung mit der Tatsache, dass auf Rosen in der Regel in der weiblichen Form Bezug genommen wird.



Schließlich ist zu beachten, dass eine Beanstandung für Markenmeldungen, die identisch mit einem Pflanzensortennamen (oder eine leicht abweichenden Variante davon) sind, der im Handel als Gattungsbezeichnung einer Pflanzensorte benutzt wird,

auch in Bezug auf jene Waren bzw. Dienstleistungen zu erheben ist, die direkt mit dem betreffenden Pflanzensortennamen in Verbindung gebracht werden können (z.B.: Import/Export der betroffenen Pflanzensorte).

2.3.3 Bildmarken

Zeichen, die in anderen Sprachen als Latein, Griechisch oder Kyrillisch dargestellt werden, werden für Formalitätzwecke als Bildmarken betrachtet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der semantische Inhalt dieser Zeichen für den Zweck der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht berücksichtigt wird.

Wenn eine Bildmarke ausschließlich aus einer elementaren natürlichen Form besteht, die nicht wesentlich vom lebensnahen Porträt abweicht, das zur Angabe der Art oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen dient, so sollte sie gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV als ein Merkmal der fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend abgelehnt werden.

Zeichen	Fall-Nr.
	<p>Urteil vom 8. Juli 2010, T-385/08, „Darstellung eines Hundes“</p>
	<p>Urteil vom 8. Juli 2010, T-386/08, „Darstellung eines Pferdes“</p>

In diesen Fällen erachtete das Gericht, dass bei Waren der Klassen 18 und 31 die Abbildung eines Hundes bzw. eines Pferdes dazu dient, die Art des Tieres anzugeben, für das die Waren bestimmt sind.


Im ersten Fall wies das Gericht darauf hin, dass Waren der Klasse 18 speziell für Hunde produziert wurden, z. B. Hundeleinen, Hundehalsbänder und sonstige Accessoires für Hunde, darunter auch Taschen. Im Tierzubehörsektor ist es gängige Praxis, dass lebensnahe Porträts oder stilisierte, jedoch realistische Porträts von Tieren benutzt werden, um die betreffende Tierart anzugeben. Daher werden die maßgeblichen Verkehrskreise bei Waren der Klasse 18 sofort ohne weitere Überlegungen die Botschaft des Bildes wahrnehmen, d. h., dass diese Waren für Hunde sind. Daher gibt die Abbildung eines Hundes ein wesentliches Merkmal der betreffenden Waren an. Das angemeldete Zeichen ist daher beschreibend (Randnrn. 25-28).

Gleiches gilt für Waren der Klasse 31. Da zu den Futtermitteln für Haustiere Hundefutter zählt, ist die angemeldete Marke eine beschreibende Angabe für die betreffenden Waren, die sofort von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird (Randnr. 29).

Im zweiten Fall erachtete das Gericht, dass bei *Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Gürteln* der Klasse 25 die Abbildung eines Pferdes eine Beschreibung der Art oder Bestimmung der Waren war, d. h., dass sie für Reittätigkeiten entweder speziell

entworfen oder besonders geeignet sind. Da die maßgeblichen Verkehrskreise eine direkte Verbindung zwischen einem Pferd und Reiten herstellen würden, war das Gericht der Ansicht, dass es zwischen der Abbildung eines Pferdes und den betreffenden Waren eine unmittelbare und konkrete Verbindung gab (Randnrn. 35-38).

Beispielsweise wurde das nachstehend abgebildete Zeichen für ausreichend stark stilisiert befunden, um wesentlich von einem lebensnahen Porträt abzuweichen, das zur Angabe der Art oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen dient; daher wurde es eingetragen.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 844	Klassen 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42

2.3.4 Bildschwelle

2.3.4.1 Einführende Bemerkungen

Begriffe oder Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig, beschreibend oder die Gattung bezeichnend sind, können eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d GMV vermeiden, wenn sie mit anderen Elementen kombiniert werden, die dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleihen. Auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c bzw. d GMV basierende Ablehnungen können mit anderen Worten also nicht für Zeichen gelten, die aus einem nicht unterscheidungskräftigen, beschreibenden oder die Gattung bezeichnenden Element in Kombination mit anderen Elementen bestehen, die dem Zeichen als Ganzes ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft verleihen.


In der Praxis bedeutet dies, dass eine der von den Prüfern in ihrer täglichen Arbeit zu beantwortende Frage ist, ob die Marke bildhaft genug ist, um den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu erreichen, der für die Eintragung erforderlich ist.

Das Vorhandensein von Bildelementen kann einem Zeichen, das aus einem beschreibenden und/oder nicht unterscheidungskräftigen Worтеlement besteht, Unterscheidungskraft verleihen, so dass es für die Eintragung als Gemeinschaftsmarke in Frage kommt. Daher muss der Prüfer die Frage abwägen, ob die Stilisierung bzw. die grafischen Merkmale eines Zeichens ausreichend sind, damit es als Marke fungieren kann.

Für die Zwecke dieses Dokuments schließt der Ausdruck „Bildelement“ alle grafischen Elemente/Stilisierungen mit ein, die im Zeichen erscheinen, wie etwa Schriftart, Schriftgröße, Farben und Position/Anordnung der Wörter/Buchstaben. Dies beinhaltet auch geometrische Formen, Etiketten, Muster und Symbole sowie jede Kombination der oben genannten Elemente.

In der Regel gilt, dass die Marke – wenn ein Bildelement, das an sich unterscheidungskräftig ist, einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen


Wortelement hinzugefügt wird – eintragungsfähig ist. Dies gilt mit der Maßgabe, dass das Bildelement aufgrund seiner Größe und Position klar im Zeichen erkennbar ist.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 11 418 605	Klasse 24
Das oben abgebildete Zeichen wurde beanstandet, da die Schriftart nicht unterscheidungskräftig ist, weil sie nicht wesentlich von den gemeinhin im Handel benutzten Schreibarten abweicht und da die auf dem „i“ erscheinende rote Darstellung kaum erkennbar ist.		

Selbst wenn das Bildelement die vorstehend genannten Anforderungen erfüllt, ist es immer noch erforderlich, das Zeichen als Ganzes in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen.

Es ist zu berücksichtigen, dass, wenn das Wortelement beschreibend bzw. nicht unterscheidungskräftig ist, insbesondere zu prüfen ist, ob das Bildelement:

- auffällig bzw. überraschend bzw. unerwartet bzw. ungewöhnlich bzw. willkürlich ist;
- in der Lage ist, im Gedächtnis der Verbraucher eine sofortige und dauerhafte Erinnerung an das Zeichen zu erzeugen, indem ihre Aufmerksamkeit von der beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Botschaft abgelenkt wird, die vom Wortelement vermittelt wird;
- von einer solchen Natur ist, dass eine Deutungsanstrengung seitens der maßgeblichen Verkehrskreise erforderlich wird, um die Bedeutung des Wortelements zu verstehen/erraten.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 11 595 601	Produkte der Klasse 3
Die oben abgebildete angemeldete Marke wurde abgelehnt, da sie klar beschreibend (und frei von Unterscheidungskraft) in Bezug auf die angemeldeten Waren der Klasse 3 war. Der beschreibende Inhalt des Begriffs ist stärker als die bildhafte Erscheinung des Buchstabens „L“, selbst wenn der bildhafte Buchstabe „L“ für sich betrachtet als eintragungsfähig für die gleichen Waren und Dienstleistungen angesehen würde.		

Schließlich verhindert die Tatsache, dass ein Zeichen Bildelemente enthält, nicht, dass es irreführend ist oder der öffentlichen Ordnung zuwiderläuft oder andere Eintragungshindernisse, wie sie etwa durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h, i, j und k GMV festgelegt werden, gelten.

2.3.4.2 Stilisierte Wortelemente

In der Regel sind beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Wortelemente, die in einer elementaren oder Standardschriftart mit oder ohne Auszeichnungen wie „fett“ oder „kursiv“ erscheinen, nicht eintragungsfähig. Je lesbarer bzw. üblicher eine

Schriftart ist, desto weniger unterscheidungskräftig ist sie. Die gleiche Begründung gilt für handschriftliche Schriftarten. Leicht lesbare bzw. übliche handschriftliche Schriftarten sind normalerweise frei von Unterscheidungskraft. Um – anders ausgedrückt – einem Zeichen zusätzliche Unterscheidungskraft zu verleihen, sollte die Stilisierung der Schriftart dergestalt sein, dass von Verbrauchern eine geistige Anstrengung verlangt wird, um die Bedeutung des Wortelements in Bezug zu die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu verstehen.

- Standardschriftart + kursiv

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
Foamplus	Gemeinschaftsmarke Nr. 4 651 683	unter anderem Waren der Klassen 1, 7 und 22.
Das oben abgebildete Zeichen wurde abgelehnt. Hier wird „Foam“ in einer Standardschriftart und „plus“ in einfacher Kursivauszeichnung geschrieben. Da keine dieser Formen in irgendeiner Weise auffällig oder außergewöhnlich ist, werden die maßgeblichen Verkehrskreise die bildlichen Elemente nicht so wahrnehmen, als würde das Zeichen durch sie auf die Herkunft hinweisen (siehe Entscheidung vom 7. Mai 2008, R 655/2007-1 – Foamplus, Randnr. 16).		

- Besondere Schriftarten

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
<i>Superleggera</i>	Gemeinschaftsmarke Nr. 5 456 207	Klassen 12, 25 und 28
Der Begriff „Superleggera“ bedeutet im Deutschen „superleicht“, und die Ablehnung dieser Marke wurde vom Gericht bestätigt (siehe Urteil vom 19. Mai 2010, T-464/08, „Superleggera“, Randnrn. 33-34). Das Gericht stellte fest, dass – auch wenn die Schriftart eine gewisse Besonderheit aufweist – die Tatsache bestehen bleibt, dass der Stil wahrscheinlich keine sofortige und dauerhafte Erinnerung bei den maßgeblichen Verkehrskreisen erzeugen oder die Waren des Anmelders von denen anderer Anbieter auf dem Markt unterscheiden wird. Grund hierfür ist, dass handschriftliche Buchstaben – was ihre Form betrifft – im gewerblichen Bereich üblich sind. Daher bleibt dieser Stil in den Augen der Verbraucher, in diesem Fall denen der maßgeblichen Verkehrskreise, weitgehend normal. Was das Argument des Anmelders betrifft, dass die Benutzung des Großbuchstabens „S“ am Anfang die Art ändert, wie der Ausdruck „Superleggera“ wahrgenommen wird, so stellt das Gericht fest, dass die Benutzung eines Großbuchstabens nicht zur Folge hat, dass der Ausdruck so wahrgenommen wird, als gebe er dem Publikum keine Informationen im Hinblick auf die betreffenden Waren.		


- Farbe

Die bloße „Hinzufügung“ einer Farbe oder einer Kombination von Farben, die elementar ist bzw. üblicherweise auf dem Markt benutzt wird, ist nicht ausreichend, um ein beschreibendes bzw. nicht unterscheidungskräftiges Wortelement eintragungsfähig zu machen. Siehe folgendes Beispiel für eine Marke, die trotz der Hinzufügung einer Farbe abgelehnt wurde.


Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
intelligent ideas	Gemeinschaftsmarke Nr. 7 147 689	Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38

- Schriftart, Schriftgröße oder Anordnung der Wörter bzw. Buchstaben

Die Art und Weise, wie Wortelemente positioniert werden, kann einem Zeichen zusätzliche Unterscheidungskraft verleihen, wenn dies die Wahrnehmung der Verbraucher hinsichtlich der Bedeutung der Wortelemente beeinflussen kann. Anders ausgedrückt muss die Anordnung so sein, dass eine geistige Anstrengung seitens des Verbrauchers erforderlich ist, um die Verbindung zwischen den Wortelementen und den angemeldeten Waren und Dienstleistungen wahrzunehmen. In der Regel reicht die Tatsache, dass die Wortelemente senkrecht, auf dem Kopf stehend oder in einer, zwei oder mehreren Zeilen angeordnet sind, nicht aus, um dem Zeichen den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu verleihen, der für die Eintragung notwendig ist.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 8 294 233	Waren der Klasse 3
<p>Die Eintragung der oben abgebildeten Marke für <i>Kosmetik-, Körper- und Schönheitspflegeprodukte</i> wurde abgelehnt, da die Schriftart banal ist und die Wiedergabe der beiden Wortelemente untereinander nicht als ungewöhnlich angesehen werden kann. Die Tatsache, dass das „b“ in „beauty“ größer ist als die übrigen Buchstaben, ist kaum wahrnehmbar. Dieser Sachverhalt allein kann dem angemeldeten Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen (siehe Urteil vom 11. Juli 2012, T-559/10, „natural beauty“, Randnr. 26).</p>		

Die folgende Marke wird als akzeptabel angesehen.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 2 795 771	Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38
<p>Das Akronym „DVB“ bedeutet „Digital Video Broadcasting“, ein Ausdruck, der eine besondere Art von Sendetechnologie meint. Ohne durch die vorherige Kenntnis des Akronyms DVB geleitet zu werden, ist eine gewisse geistige Anstrengung erforderlich, gefolgt von einem Deutungsschritt, um die Bedeutung des oben abgebildeten Zeichens zu erraten. Die das Zeichen bildenden Buchstaben sind einzeln nicht klar identifizierbar, da das Zeichen ein stilisiertes DV3, D13, DVB oder sogar LV3 oder LVB sein kann. Im Übrigen weicht die Schriftart nicht signifikant von üblichen Schriftarten ab. Dadurch, dass das oben abgebildete Zeichen ein Minimum an Unterscheidungskraft besitzt, kann es daher als Marke fungieren (siehe Entscheidung vom 9. Oktober 2008, R 1641/2007-2, Randnrn. 23-25).</p>		

2.3.4.3 Wortelemente kombiniert mit zusätzlichen Bildelementen

Wortelemente kombiniert mit banalen Formen oder Designs

Zu den elementaren Formen und Bildern zählen Punkte, Linien, Liniensegmente, Kreise und Vielecke wie Dreiecke, Quadrate, Rechtecke, Parallelogramme, Pentagone, Hexagone usw. Es ist auch zu berücksichtigen, dass es Formen, Bilder und Designs gibt, die trotz der Tatsache, dass sie nicht „geometrisch“ sind, immer noch zu einfach/banal sind, um einem Zeichen zusätzliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die Akzeptanz beschreibender oder nicht unterscheidungskräftiger Wortelemente ist unwahrscheinlich, wenn diese mit elementaren/einfachen/banal

Formen/Bildern/Designs kombiniert werden – ganz gleich, ob diese geometrisch sind oder nicht. Verantwortlich dafür sind vor allem folgende Umstände:

- Wenn sich Verbraucher eine Marke anschauen, ist das Worтеlement in der Regel dasjenige Element, das wahrscheinlicher erkannt wird und das man leicht behalten kann;
- derartige Formen/Bilder vermitteln den Verbrauchern keine „Botschaft“ und sind daher nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit von der beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Bedeutung des Worтеlements abzulenken.

Die Benutzung einer Farbe, die elementar ist bzw. gewöhnlich auf dem Markt benutzt wird, verleiht der Marke keinen ausreichenden Grad an Unterscheidungskraft.

Die folgende Marke wird als zu beanstanden angesehen.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 6 039 119	Waren der Klasse 24

Andererseits können komplexe Formen, Bilder und Designs einem Zeichen zusätzliche Unterscheidungskraft verleihen. In der Regel gilt, dass Formen/Bilder/Designs umso unterscheidungskräftiger sind, je komplexer sie sind. Um nichtsdestoweniger auf die Existenz eines ausreichenden Grades an Unterscheidungskraft schließen zu können, sollten andere Faktoren berücksichtigt werden, z. B. die folgenden:

- die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer nicht unterscheidungskräftigen Kombination elementarer/einfacher/banaler Formen/Bilder/Designs bestehen – ganz gleich, ob diese geometrisch sind oder nicht. In diesen Fällen ist es auch notwendig, die „visuelle Wirkung“ des Bildelements im Verhältnis zu der des Worтеlements richtig zu beurteilen;
- die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einem gewöhnlichen/nicht unterscheidungskräftigen Etikett bestehen;
- die Form/das Bild/das Design sollte nicht üblicherweise im Handel im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen benutzt werden;
- die Form/das Bild/das Design sollte kein Muster sein, das sich die maßgeblichen Verkehrskreise nicht leicht einprägen können;
- die Form/das Bild/das Design sollte keine rein dekorativen/funktionellen Merkmale besitzen;
- die Form/das Bild/das Design sollte weder aus einer zweidimensionalen Darstellung der Waren bzw. Dienstleistungen (oder einem Teil von diesen) bestehen, die beschreibend/nicht unterscheidungskräftig ist, noch sollte sie/es die vom Worтеlement vermittelte beschreibende Botschaft bzw. Werbebotschaft verstärken;

- die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer zweidimensionalen Darstellung des Behälters/der Aufmachung der angemeldeten Waren bestehen, die nicht unterscheidungskräftig ist;
- die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer Wiedergabe des äußeren Erscheinungsbildes/der Silhouette der Waren oder von Teilen von diesen bestehen, die nicht unterscheidungskräftig ist;
- die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer zweidimensionalen Wiedergabe des Ortes/Raums/Gebietes/Standorts bestehen, an dem die Waren/Dienstleistungen verkauft/angeboten/vertrieben/ausgestellt werden, die nicht unterscheidungskräftig ist.

Diese Merkmale können sich „überlappen“ und könnten auch gleichzeitig im selben Zeichen vorhanden sein.

Nachstehend werden einige Beispiele für Bildelemente aufgeführt, die zu einigen der vorstehend genannten Kategorien zählen.

Bildelemente, die aus einer beschreibenden / nicht unterscheidungskräftigen Darstellung der Waren oder Dienstleistungen oder Teilen von diesen bestehen

In einigen Fällen besteht das Bildelement aus einer Darstellung der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen (oder einem Teil von diesen). Grundsätzlich gilt die Darstellung immer dann als beschreibend bzw. nicht unterscheidungskräftig, wenn:

- sie eine „getreue“ oder „lebensnahe“ Darstellung der Waren und Dienstleistungen ist;
- aus einer symbolischen/stilisierten – jedoch immer noch realistischen – Darstellung der Waren und Dienstleistungen besteht.

Um zu beanstanden zu sein, darf die Darstellung der Waren/Dienstleistungen in beiden Fällen nicht wesentlich von der abweichen, die gemeinhin im Handel benutzt wird.

Allgemein im Handel im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen benutzte Bildelemente

In der Regel verleihen Bildelemente, die gemeinhin im Handel im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt werden, dem Zeichen als Ganzes keine zusätzliche Unterscheidungskraft. Siehe folgende Marken.

Zeichen	Marke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Internationale Eintragung, die EU-Nr. 1 116 291 bezeichnend	Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, und 43
Das obige Zeichen enthält das deutsche Worтеlement „Einfach Gut!“. Das rote Herz ist eine üblicherweise auf dem Markt im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen verwendete Form, insbesondere für Lebensmittel wie Schokolade und Süßigkeiten allgemein, und vor allem zu besonderen Anlässen wie dem Valentinstag. Entsprechend wurde die Eintragung der Marke abgelehnt.		
Zeichen	Fall	
	Urteil vom 15. September 2005, C-37/03 P, „BioD“	
Die oben abgebildete Marke wurde für Waren und Dienstleistungen abgelehnt, die in den Klassen 9, 38 und 42 in Bezug auf Passwortverwaltung und Sicherheitsmerkmale für Software und Telekommunikation angemeldet wurden. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden das Zeichen als Ganzes so verstehen, als bedeute es „biometrische Identifikation“, so dass es sich von den angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht trennen lässt und nicht geeignet ist, dem Endnutzer aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren (Randnr. 70). Da außerdem jedes unterscheidungskräftige Element fehlt, verleihen auch die gängige Schriftart „Arial“ und die Buchstaben unterschiedlicher Strichstärke der angemeldeten Marke nicht die Eignung, herkunftskennzeichnend zu sein (Randnr. 71).		


Aus Mustern bestehende Bildelemente

In der Regel verleihen Muster Zeichen, die aus beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Worтеlementen bestehen, keine zusätzliche Unterscheidungskraft, wenn sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen als rein dekorative Elemente wahrgenommen werden. Tatsächlich vermitteln sie in diesen Fällen keine „Botschaft“, durch die Verbraucher das Zeichen leicht im Gedächtnis behalten können.

Kombinationen nicht unterscheidungskräftiger bzw. banaler Bildelemente

In der Regel verleihen Kombinationen banaler Bildelemente (ganz gleich, ob geometrisch oder nicht) Zeichen, die aus Worтеlementen bestehen, immer dann keine zusätzliche Unterscheidungskraft, wenn sie nicht die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der durch letztgenannte vermittelten beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Botschaft ablenken können. In diesen Fällen ist es notwendig, die „visuelle Wirkung“ des Bildelements im Verhältnis zu der des Worтеlements richtig zu beurteilen.

Siehe beispielsweise die folgenden abgelehnten Marken.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 11 439 932	Für Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 (einschl. Autoclubdienstleistungen) Zurückgezogen
<p>In diesem Fall ist die geschwungene Linie nicht ausreichend, um der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Tatsächlich fällt sie nicht ins Auge, ist weder bemerkenswert noch leicht im Gedächtnis zu behalten noch dominant in Bezug auf die übrigen Wort- und Bildelemente. Zudem ist die geschwungene Linie (sowie die anderen Bildelemente, d. h. Schriftarten, Farben und Etikett) nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit der Verbraucher von der klaren beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Botschaft des Ausdrucks „SUPERCAR EXPERIENCE“ abzulenken.</p>		

Eine vergleichbare Begründung gilt *analog* für das Bildelement des folgenden Zeichens.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 11 387 941	Klassen 9, 35 und 41 (wird geprüft)

Andererseits wurden die folgenden Marken als akzeptabel angesehen.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 10 894 996	Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 35 und 36 (eingetragen)
	Gemeinschaftsmarke Nr. 10 834 299	Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 (eingetragen)
<p>In beiden Fällen haben einige der Bildelemente (das Zeichen vor dem Wort „Specialized“ sowie die fünf Rechtecke, die kreisförmig angeordnet und rechts neben dem Wort „ECO“ platziert sind) eine autonome visuelle Wirkung mit dem gleichen Grad an Einfluss auf den vom Zeichen vermittelten Gesamteindruck wie das Wortelement, und können daher die Aufmerksamkeit des Verbrauchers erregen.</p>		

Wortelemente in Kombination mit üblichen / nicht unterscheidungskräftigen Etiketten

In einigen Fällen werden beschreibende bzw. nicht unterscheidungskräftige Wortelemente mit Kennzeichen kombiniert, die – obwohl es sich nicht um einfache geometrische Formen handelt – nichtsdestoweniger aus üblichen/nicht unterscheidungskräftigen Etiketten bestehen. Diese Etiketten sind nicht in der Lage,

beim Verbraucher einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, da sie zu einfach sind bzw. gemeinhin im Handel im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren/Dienstleistungen benutzt werden. Siehe folgendes Beispiel.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 116 434	Klasse 32 (abgelehnt)
Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 1 166 164	Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 42
<p>Was die Wahrnehmung der Form und der Farbe des Preisschildes durch die maßgeblichen Verkehrskreise betrifft, so werden farbige Preisschilder im Handel gemeinhin für alle Arten von Waren und Dienstleistungen verwendet. Daher beeinflusst der Umstand, dass das oben abgebildete Preisschild die Aufmerksamkeit des Publikums erregen kann, nicht die Bedeutung der dominanten Wortelemente. Zudem neigt die Form dazu, den Werbecharakter der Wortelemente in der geistigen Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise zu verstärken (siehe Urteil vom 3. Juli 2003, T-122/01, „Best Buy“, Randnrn. 33-37).</p>		

Auch in diesen Fällen verleiht die Hinzufügung „gewöhnlicher“ Farben (oder eine Kombination von diesen) dem Zeichen keine zusätzliche Unterscheidungskraft. Dies ist umso mehr der Fall, als die angemeldete Farbe andere Funktionen besitzt, als lediglich bloße Dekoration zu sein.

Siehe beispielsweise die folgende Marke.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 10 849 263	Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 und 45 (abgelehnt).

Die Tatsache, dass diese Art von Etikett normalerweise für Waren (wie Spirituosen, Nougat usw.) benutzt wird, genügt nicht, um dem Zeichen einen ausreichenden Grad an Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Dienstleistungen zu verleihen.

2.4 Übliche Zeichen oder Angaben (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV)

2.4.1 Allgemeine Bemerkungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV schließt Zeichen von der Eintragung aus, die ausschließlich aus Wörtern oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten im Handel üblich geworden sind. In diesem Kontext kann sich die übliche Natur des Zeichens auf etwas anderes als die Eigenschaften oder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst beziehen. Dieses Eintragungshindernis deckt auch Wörter ab, die ursprünglich keine oder eine andere Bedeutung hatten. Dies bezieht auch bestimmte Abkürzungen mit ein, die Eingang in die informelle Sprache oder den Jargon gefunden haben und so im Handel gebräuchlich geworden sind.

Zudem deckt eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV auch Bildelemente mit ab, die entweder häufig sind oder sogar zur Standardbezeichnung für Waren und Dienstleistungen geworden sind, z. B. ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund für Parkplätze oder der Äskulapstab für Apotheken. In der Wein- und Spirituosenbranche deckt dies so genannte traditionelle Ausdrücke ab, die – obwohl es sich nicht um geografische Begriffe handelt – bestimmte Produktarten im Hinblick auf ihre Natur bezeichnen, auch wenn sie auf bestimmte geografische Gebiete beschränkt sind.

2.4.2 Zeitpunkt, ab dem ein Begriff üblich wird

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV überlappt sich weitgehend mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c GMV, und daher wird es selten so sein, dass man sich auf diese Bestimmung alleine stützen wird. Grund hierfür ist, dass die Unterscheidungskraft oder der beschreibende Charakter einer Marke unter Bezugnahme auf den Anmeldetag und auf den Tag der Entscheidung beurteilt werden muss. Daher ist die Frage, ob ein Begriff oder ein Bildelement viele Jahre vor diesem Tag nicht beschreibend oder aber unterscheidungskräftig war oder wann der Begriff erstmals geprägt wurde, in den meisten Fällen unerheblich.

In einigen Fällen wird ein angemeldetes Zeichen nach dem Zeitpunkt der Eintragung üblich. Änderungen der Bedeutung eines Zeichens, die bewirken, dass das Zeichen nach der Eintragung üblich wird, ziehen keine Nichtigkeitserklärung *ex tunc* gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a GMV nach sich, können aber einen Verfall der Marke *ex nunc* gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b GMV nach sich ziehen. Beispielsweise wurde die Eintragung der Gemeinschaftsmarke „STIMULATION“ gelöscht, weil dies ein üblicherweise im Zusammenhang mit „Energy Drinks“ benutzter Begriff geworden war.

2.4.3 Beurteilung üblicher Begriffe

Das Gericht erachtete, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV nicht anzuwenden ist, wenn die Benutzung des Zeichens auf dem Markt auf die Benutzung durch einen einzigen Händler (außer dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke) beschränkt gewesen ist (siehe Urteil vom 7. Juni 2011, T- 507/08, „16PF“). Anders ausgedrückt wird eine Marke nicht alleine aus dem Grund als üblich angesehen, dass der Anmelder der Gemeinschaftsmarke nicht der erste Händler war, der sie als Marke benutzte. Um

den Charakter des Üblichen darzulegen, muss der Prüfer den Nachweis führen (der in der Regel aus dem Internet stammt), dass die betreffenden Verbraucher der Marke in einem Nichtmarkenkontext ausgesetzt waren und infolgedessen ihre übliche Signifikanz im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen erkennen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV gilt nicht, wenn die Marke aus einem allgemeineren anpreisenden Begriff besteht, der keine besondere übliche Verbindung mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen hat (siehe Urteil vom 4. Oktober 2001, C-517/99, „Bravo“, Randnrn. 27 und 31).

Das Gericht erkannte, dass der Begriff „5 HTP“ eine übliche Bezeichnung für den Wirkstoff 5-Hydroxytryptophan ist, bei dem es sich um einen in Arzneimitteln verwendeten Stimmungsaufheller handelt (siehe Urteil vom 9. März 2011, T- 190/09, „5 HTP“). Das Gericht bestätigte die Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV, wobei es die Ansicht vertrat, dass die maßgeblichen Verkehrskreise dergestalt mit diesem Zeichen konfrontiert gewesen wären, dass sie es im Pharmabereich als übliche Bezeichnung für diese bestimmte Art von Arzneimittel verstehen würden. In dieser Hinsicht erkannte das Gericht, dass es unerheblich sei, ob die Verkehrskreise wüssten, wofür diese Abkürzung steht. Das Fehlen einer beschreibenden Bedeutung in den Augen der Verbraucher kann daher ein unwirksames Argument gegen eine gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV erhobene Beanstandung sein.

2.4.4 Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV in Bezug auf Pflanzensortennamen

Zu beachten ist, dass sich das Problem der Gattungseigenschaft im Kontext der Prüfung von Marken ergeben kann, die ausschließlich aus dem Namen der Pflanzensorte bestehen, der mit ihrer Bezeichnung zusammenfällt. Daher wird in dem vorgenannten Teil der Richtlinien erklärt, dass die Prüfer – wenn der verfügbare Nachweis belegt, dass ein bestimmter Pflanzensortename in der Europäischen Union als Gattungsbezeichnung für die betreffende Sorte üblich geworden ist, neben der Beanstandung der angemeldeten Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV mit der Begründung, dass die angemeldete Marke beschreibend ist – diese auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV mit der zusätzlichen Begründung beanstanden sollten, dass die Marke ausschließlich aus einem Begriff besteht, der im betreffenden Handelssektor in der Europäischen Union zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Siehe oben unter Abschnitt 2.3.2.10 Namen von Pflanzensorten.

2.5 Formen mit einer im Wesentlichen technischen Funktion, einem wesentlichen ästhetischen Wert oder Formen, die durch die Art der Waren selbst bedingt sind (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e)

2.5.1 Allgemeine Bemerkungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV schließt Zeichen von der Eintragung aus, die ausschließlich aus (i) der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist; (ii) der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist; oder (iii) der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen.

Zu beachten ist, dass eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht gerechtfertigt wäre, wenn das angemeldete Zeichen aus einer Form kombiniert mit einer zusätzlichen unterscheidungskräftigen Sache besteht (ganz gleich, ob es sich dabei um Wort- oder Bildelemente handelt), da das Zeichen als Ganzes dann nicht ausschließlich aus einer Form bestehen würde.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV definiert jedoch nicht die Art von Zeichen, die als Formen im Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind. Er macht keinen Unterschied zwischen dreidimensionalen Formen, zweidimensionalen Formen oder zweidimensionalen Darstellungen dreidimensionaler Formen. Daher ist festzuhalten, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV auf Marken angewendet werden kann, die Formen wiedergeben, und zwar unabhängig von der Dimension, in der sie dargestellt werden (siehe Urteil vom 8. Mai 2012, T- 331/10, „Oberfläche mit schwarzen Punkten“, Randnr. 24). Daher ist die Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht auf dreidimensionale Formen beschränkt.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass laut ständiger Rechtsprechung die Klassifizierung einer Marke als „Bildmarke“ nicht immer die Anwendbarkeit der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV vorgesehenen Eintragungshindernisse ausschließt. Der Gerichtshof und das Gericht haben erachtet, dass die in Bezug auf dreidimensionale Marken, die aus dem Erscheinungsbild des Produkts bestehen, entwickelte Rechtsprechung auch für „Bildmarken“ gilt, die aus zweidimensionalen Darstellungen von Produkten bestehen (siehe Urteil vom 22. Juni 2006, C-25/05 P, „Bonbonverpackung“, Randnr. 29; und vom 4. Oktober 2007, C-144/06, „Tabletten“, Randnr. 38).

Artikel 7 Absatz 3 GMV macht deutlich, dass bei Formen, die sich aus der Natur der Waren ergeben (ganz gleich, ob sie in der Natur existieren oder angefertigt sind), im Wesentlichen funktionelle Formen oder Formen, die den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht ausgeräumt werden kann, indem nachgewiesen wird, dass sie Unterscheidungskraft erworben haben. Dementsprechend wird der Markenschutz ausgeschlossen, wenn eine Form unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV fällt, und zwar unabhängig davon, ob diese besondere Form tatsächlich auf dem Markt Unterscheidungskraft besitzt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass der Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung vom 20. September 2007, C-371/06, „BENETTON“, in Bezug auf die Auslegung des dritten Gedankenstrichs des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV entspricht) entschieden hat, dass die Form eines Produkts, die diesem Produkt einen wesentlichen Wert verleiht, keine Marke im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie (der Artikel 7 Absatz 3 GMV entspricht) bilden kann, und zwar selbst dann nicht, wenn sie vor der Anmeldung zur Eintragung Attraktivität infolge ihrer Anerkennung als unterscheidungskräftiges Zeichen nach Werbekampagnen gewonnen hat, die die spezifischen Merkmale des fraglichen Produkts präsentierten.

Ferner stellte der Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung vom 8. April 2003, verbundene Rechtssachen C-53/01, C-54/04 und C-55/01, „Linde“, Randnr. 44, fest, dass daraus – da Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie ein vorgreifliches Hindernis ist, das die Eintragung eines Zeichens verhindern könnte, das ausschließlich aus der Form von Waren besteht – folgt, dass das Zeichen – wenn eines der in dieser

Bestimmung genannten Kriterien erfüllt wird – nicht als Marke eingetragen werden kann.

Das Gericht stellte außerdem fest, dass es – wenn das vorgreifliche Hindernis ausgeräumt worden ist – immer noch notwendig ist zu verifizieren, ob eine dreidimensionale Form der Waren aufgrund eines oder mehrerer der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d genannten Eintragungshindernisse von der Eintragung ausgeschlossen ist (Randnr. 45).

Wenn die Prüfung eines Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV den Schluss zulässt, dass eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt wird, so folgt daraus, dass es nicht länger notwendig ist, die Frage zu behandeln, ob das Zeichen Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat, da eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht durch Berufung auf Artikel 7 Absatz 3 GMV ausgeräumt werden kann (siehe Urteil vom 6. Oktober 2011, T-508/08, „Darstellung eines Lautsprechers“, Randnr. 44). Der oben genannte Umstand erklärt den **Vorteil, den eine vorherige Prüfung des Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV hat, wenn mehrere der in Artikel 7 Absatz 1 GMV genannten absoluten Eintragungshindernisse Anwendung finden können**, obwohl es keine Verpflichtung gibt, dieses Zeichen zunächst gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV zu prüfen.

Wenn das angemeldete Zeichen also aus einer Form besteht, die wahrscheinlich von den maßgeblichen Verkehrskreisen sowohl als bloß funktionell wie auch als eine Form wahrgenommen wird, die nicht wesentlich von den Branchennormen abweicht, und der Nachweis der fehlenden Unterscheidungskraft stichhaltiger als der Hinweis auf die Funktionalität ist, so kann es vorteilhafter sein, lediglich eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV zu erheben (siehe Urteil vom 18. Januar 2013, T-137/12, „Form eines Vibrators“, Randnr. 33).

Wenn andererseits alle die verschiedenen Elemente, welche die Form bilden, von Anfang an klar identifizierbar sind und geschlossen werden kann, dass alle wesentlichen (d. h. die wichtigsten) Merkmale einer technischen Funktion dienen oder den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, dann sollten die Prüfer je nach Fall zunächst eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii oder iii GMV erheben. Falls angemessen, sollte daher eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV zur Förderung einer soliden und effizienten Rechtspflege sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie möglichst bald erhoben werden.

Es kann auch nach einer anfänglichen Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b bzw. c GMV passieren, dass der vom Anmelder eingereichte Nachweis zeigt, dass alle wesentlichen Merkmale der fraglichen Form einer technischen Funktion dienen oder dass die Form den Waren einen wesentlichen Wert verleiht. In solchen Fällen sollte eine weitere Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii oder iii GMV erhoben werden, so dass der Anmelder sein Vorbringen darauf abstellen kann. Dieser Ansatz wird jedoch nur in einer begrenzten Anzahl von Fällen möglich sein. In einem derartigen Szenario kann der Anmelder lediglich versuchen, eine Beanstandung argumentativ auszuräumen, da der Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft im Kontext einer Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht berücksichtigt würde.

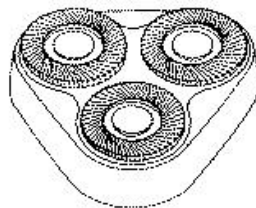
2.5.2 Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i GMV können Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Waren selbst bedingt ist, nicht eingetragen werden.

Dieses Eintragungshindernis gilt nur dann, wenn die angemeldete Marke ausschließlich aus der lebensnahen Form der Waren (hergestellt oder in der Natur vorkommend) besteht, beispielsweise die nachstehend abgebildete realistische Darstellung einer Banane für Bananen:



Zu beachten ist, dass es immer dann, wenn ein bestimmtes Produkt in verschiedenen Formen vorkommen kann, nicht angemessen wäre, eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i GMV zu erheben, da es nicht nur eine mögliche natürliche Form der Waren gibt. So wäre es beispielsweise nicht angemessen, dieses Eintragungshindernis auf die nachstehend dargestellte Form des Scherkopfes eines elektrischen Rasierers anzuwenden, bei dem die Spezifikation für „elektrische Rasierer“ galt, da diese nicht notwendigerweise in dieser Konfiguration hergestellt werden müssen:



Nichtsdestoweniger können noch andere Eintragungshindernisse vorliegen, wie in diesem Fall etwa eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV, da die fragliche Form in ihren wesentlichen Merkmalen funktionell ist (siehe Urteil vom 18. Juni 2002, C-299/99, „Philips“).

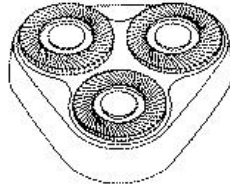
In all diesen Fällen, bei denen die angemeldete Gemeinschaftsmarke ausschließlich aus der Form der Waren besteht, die sich aus ihrer Natur ergibt, kann zusätzlich eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV mit der Begründung erhoben werden, dass die fragliche Form die Natur der Waren beschreibend ist.

2.5.3 Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV schließt die Eintragung von Zeichen aus, die ausschließlich aus der Form von Waren bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

Der Gerichtshof hat zwei Grundsatzurteile verkündet, die das Thema der im Wesentlichen funktionellen Formen behandeln. Diese Urteile bieten Orientierung bei

der Prüfung von Marken, die ausschließlich aus funktionellen Formen bestehen (siehe Urteil vom 18. Juni 2002, C-299/99, „Philips“; und vom 14. September 2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“). Unter anderem legen sie Artikel 3 Absatz 1 der oben genannten Richtlinie aus, der Artikel 7 Absatz 1 GMV entspricht.



Was die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie genannten Zeichen angeht, die ausschließlich aus der Form eines Produkts bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, so soll diese Vorschrift verhindern, dass Formen, **deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen**, eingetragen werden mit der Folge, dass die dem Markenrecht innewohnende Ausschließlichkeit die Mitbewerber daran hindern würde, eine Ware mit einer solchen Funktion anzubieten oder zumindest die technische Lösung frei zu wählen, die sie einsetzen möchten, um ihre Ware mit einer solchen Funktion auszustatten (siehe Urteil vom 18. Juni 2002, C-299/99, „Philips“, Randnr. 79).

Zu beachten ist, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV durch Bezugnahme auf Zeichen, die „ausschließlich“ aus der Form von Waren bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung „erforderlich“ ist, sicherstellen will, dass allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern würde („Roter Legostein“, Randnr. 48).

Ein Zeichen besteht „ausschließlich“ aus der Form von Waren, die die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form eine technische Funktion erfüllen, wobei das Vorhandensein nicht wesentlicher Merkmale ohne technische Funktion in diesem Kontext unerheblich ist („Roter Legostein“, Randnr. 51). Die Tatsache, dass es möglicherweise alternative Formen mit anderen Abmessungen oder anderem Design gibt, die die gleiche technische Wirkung erzielen können, schließt als solche nicht die Anwendung dieser Bestimmung aus („Roter Legostein“, Randnr. 53-58).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV kann jedoch nicht angewendet werden, wenn die Form der Waren ein wichtiges nichtfunktionelles Element wie etwa ein dekoratives oder fantasievolles Element beinhaltet, das für diese Form von Bedeutung ist („Roter Legostein“, Randnr. 52).

Dagegen ändert das Vorhandensein von einem oder mehreren geringfügigen willkürlichen Elementen in einem dreidimensionalen Zeichen, deren wesentliche Merkmale alle durch die technische Lösung diktiert werden, der dieses Zeichen Wirkung verleiht, nicht die Schlussfolgerung, dass das Zeichen ausschließlich aus der Form von Waren besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

Die richtige Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV erfordert, dass die wesentlichen Merkmale des in Frage kommenden dreidimensionalen Zeichens ordnungsgemäß ermittelt werden. Der Ausdruck „wesentliche Merkmale“ ist

so zu verstehen, dass er sich auf die wichtigsten Elemente des Zeichens bezieht („Roter Legostein“, Randnr. 68-69).

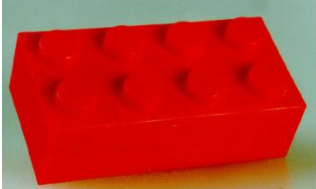
Die Ermittlung dieser wesentlichen Merkmale hat auf fallweiser Basis zu erfolgen. Sobald die wesentlichen Merkmale des Zeichens ermittelt worden sind, muss festgestellt werden, ob sie alle der technischen Funktion der fraglichen Waren dienen.

Bei der Beurteilung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vor dem Hintergrund des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV sollte die Bedeutung des Ausdrucks „technische Wirkung“ berücksichtigt werden. Dieser Ausdruck sollte umfassend ausgelegt werden und schließt Formen mit ein, die beispielsweise:

- passend zu einem anderen Artikel sind
- größte Festigkeit verleihen
- am wenigsten Material verwenden
- praktische Lagerung oder einfachen Transport ermöglichen.

Ein Präzedenzfall, bei dem es um im Wesentlichen funktionelle Formen geht, ist die Form eines Spielbausteins in einem Spielzeug-Baukasten.

In einem Nichtigkeitsverfahren erklärten zwei Instanzen des Amtes (zunächst die Nichtigkeitsabteilung und dann die Große Kammer) die Gemeinschaftsmarke Nr. 107 029 für nichtig für das nachstehend abgebildete dreidimensionale Zeichen, soweit „Bauspielzeug“ der Klasse 28 betroffen ist:

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 107 029	Klasse 28 (Bauspielzeug)

Insbesondere befand die Große Kammer, dass verschiedene Merkmale des „roten Legosteins“ ausnahmslos besondere technische Funktionen erfüllten, nämlich (i) *die Noppen*: Höhe und Durchmesser für die Kupplungskraft; Anzahl für die Flexibilität bei der Verbauung und die Anordnung für die Verbauungsposition; (ii) *die Sekundärvorsprünge*: Kupplungskraft; Anzahl für die Gewährleistung der besten Kupplungskraft in allen Positionen; Wanddicke für die Federwirkung; (iii) *die Seiten*: Verbindung mit den Seiten anderer Steine zur Herstellung einer Wand; (iv) *die Hohleinfassung*: Eingreifen in die Naben und Befestigung zwecks Gewährleistung der Kupplungskraft und (v) *die Gesamtform*: Bausteinform für das Bauen, kindgerechte Größe (siehe Entscheidung vom 10. Juli 2006, R 856/2004-G, Randnr. 54).

Das Gericht wies das Rechtsmittel gegen die oben genannte Entscheidung zurück und bestätigte die Feststellungen der Großen Kammer, wobei es erkannte, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV von der Kammer richtig angewendet worden war (siehe Urteil vom 12. November 2008, T- 270/06, „Roter Legostein“).

Nach Einlegen eines Rechtsmittels bestätigte der Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 14. September 2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, das Urteil des Gerichts, wobei er erkannte, dass

„[...] die in der geprüften Warenform verkörperte Lösung für die betreffende Warenkategorie die in technischer Hinsicht bevorzugte sei. Wäre das aus einer solchen Form bestehende dreidimensionale Zeichen als Marke eingetragen, wäre es für die Wettbewerber des Inhabers dieser Marke schwierig, Warenformen in den Verkehr zu bringen, die echte Alternativen darstellen, also Formen, die nicht ähnlich und trotzdem für den Verbraucher in funktioneller Hinsicht von Interesse sind“ (Randnr. 60).

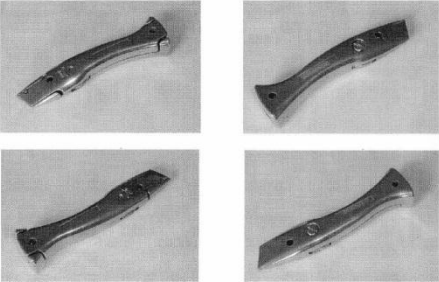
Von Bedeutung ist, dass der Gerichtshof klarstellte, dass die wesentlichen Merkmale einer Form so objektiv wie möglich für die Zwecke der Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV bestimmt werden müssen. Der Gerichtshof fügte an, dass eine derartige Ermittlung je nach Fall, insbesondere unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads des Falls, anhand einer einfachen visuellen Prüfung dieses Zeichens oder aber auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung erfolgen kann, in deren Rahmen für die Beurteilung nützliche Elemente wie Meinungsumfragen oder Gutachten oder Angaben zu Rechten des geistigen Eigentums, die im Zusammenhang mit der betreffenden Ware früher verliehen wurden, berücksichtigt werden können (Randnr. 71).

Zudem erkannte der Gerichtshof, dass

„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“ (Randnr. 85).

Daher stellt die Tatsache, dass die betreffende Form Gegenstand eines Anspruchs in einem eingetragenen oder angemeldeten Patent ist bzw. war, einen Nachweis auf ersten Anschein dar, dass jene Aspekte der Form, die in dem Patentanspruch als funktionell gekennzeichnet wurden, erforderlich sind, um die technische Wirkung zu erzielen.

Ein Fall, der die folgende Form betrifft, die für „Messer und Messergriffe“ angemeldet wurde, bietet ein Beispiel dafür, wie die wesentlichen Merkmale einer Form ermittelt werden können und wie beurteilt werden kann, ob alle diese Merkmale eine technische Funktion erfüllen:

Zeichen	Fall-Nr.
	<p>Urteil vom 19. September 2012, T-164/11 „Form von Messergriffen“</p>

In diesem Fall wurde die angemeldete Form beschrieben als

... ein leicht gebogener Messergriff, gekennzeichnet durch einen kleinen Winkel von 5 bis 10 Grad zwischen der Messerklinge und der Längsachse

des Schalengriffs, der einen mittleren Abschnitt mit einem etwas gerundeten Außenquerschnitt hat, der sich zu einem hinteren konisch zulaufenden Ende hin verbreitert. Der Griff beinhaltet auch eine Rändelschraube in der Schale des Messers.

Das Gericht stellte fest, dass

wie aus diesem Patent [auf das sich der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren stützt] ersichtlich, ist die technische Wirkung des Winkels zwischen der Messerklinge und der Längsachse des Perlmuttergriffs dazu bestimmt, das Schneiden zu erleichtern. Der Zwischenabschnitt ist von besonderer Bedeutung für lange Schnitte. Er macht den Schnitt präziser und ermöglicht es zugleich, mehr Druck auszuüben. Schließlich erlaubt es die Rändelschraube, die Schale zu öffnen und die Klingen des Messers auszuwechseln, ohne ein anderes Werkzeug zu benutzen und ohne die Handhabung des Messers während des Gebrauchs zu behindern (Randnr. 30).


und kam zu dem Schluss, dass die wichtigsten Elemente des Zeichens, die seine wesentlichen Merkmale bilden, alle ausschließlich funktionell sind (Randnr. 33).

2.5.4 Form, die den Waren einen wesentlichen Wert verleiht

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV können Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die den Waren einen wesentlichen Wert verleiht, nicht eingetragen werden oder wenn sie eingetragen sind, sollten sie für nichtig erklärt werden.

Während die gleiche Form grundsätzlich sowohl als Geschmacksmuster wie auch als Marke geschützt werden kann, ist zu beachten, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV den Markenschutz nur für Formen in bestimmten spezifischen Fällen ablehnt, nämlich dann, wenn das Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die dem Produkt einen wesentlichen Wert verleiht.

Bis heute betrifft der einzige Präzedenzfall im Hinblick auf Formen, die den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, die nachstehend abgebildete dreidimensionale Darstellung eines Lautsprechers, die Gegenstand der Entscheidung vom 10. September 2008, R 497/2005-1, war.

Zeichen	Fall
	<p>Entscheidung vom 10. September 2008, R 497/2005-1</p>

Bei den Waren handelte es sich, neben Lautsprechern, um weitere Geräte für den Empfang, die Bearbeitung, die Wiedergabe, Steuerung oder die Verteilung von akustischen Signalen der Klasse 9 sowie Musikmöbel der Klasse 20.

In dieser Entscheidung stellte die Erste Beschwerdekammer fest, dass die Form des fraglichen Lautsprechers als eine Art reine, schlanke, zeitlose Skulptur wahrgenommen werde und dass die Form als solche das entscheidende Element für die Wertschätzung durch den maßgeblichen Verbraucher sei, der in der Form einen wesentlichen Wert des Produkts sehen werde (Randnr. 34).

In seinem Urteil vom 6. Oktober 2011, T-508/08, „Darstellung eines Lautsprechers“, bestätigte das Gericht die Entscheidung der Kammer. Dies stellt bis heute die einzige Entscheidung seitens der Judikative der Europäischen Union dar, die sich mit dem wesentlichen Inhalt des Problems schmückender Formen beschäftigt, die den Waren wesentlichen Wert verleihen.

Das Gericht erinnerte daran, dass das Verbot der Eintragung funktioneller Formen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, wie im Falle rein funktioneller Formen das unmittelbare Ziel hat, zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Gesetzgeber eine „begrenzte Schutzdauer“ vorsehen wollte, zu verewigen (Randnr. 65).

Mit Blick auf den wesentlichen Inhalt des Falls erkannte das Gericht, dass bei Waren, wie sie oben aufgeführt werden, das Design ein Element sei, das sehr wichtig für die Wahl des Verbrauchers ist, selbst wenn der Verbraucher andere Merkmale der fraglichen Waren mit berücksichtigt. Nach der Feststellung, dass die Form, deren Eintragung angestrebt wird, ein ganz besonderes Design aufweist, das ein wichtiges Element der Markenpolitik des Anmelders ist und die Anziehungskraft der fraglichen Ware und damit ihren Wert erhöht, wies das Gericht auch darauf hin, dass sich aus den vorliegenden Nachweisen, nämlich Auszügen aus Internetseiten von Vertriebshändlern, Online-Auktionshäusern und Secondhandshops ergibt, dass die ästhetischen Merkmale dieser Form an erster Stelle hervorgehoben werden und dass eine solche Form als eine reine, schlanke und zeitlose Skulptur zur Wiedergabe von Musik wahrgenommen wird, was ihr erhebliches Gewicht als Verkaufsargument verleiht (Randnr. 75). Das Gericht kam so zu dem Schluss, dass die Form, deren Eintragung angestrebt wurde, unabhängig von den anderen Merkmalen der fraglichen Waren diesen einen wesentlichen Wert verleiht.


Aus dem oben genannten Urteil folgt, dass es sehr wichtig ist festzustellen, ob der ästhetische Wert einer Form als solcher den Handelswert des Produkts und die Wahl des Verbrauchers weitgehend bestimmen kann. Dabei ist unerheblich, ob der Gesamtwert des Produkts auch durch andere Faktoren beeinflusst wird, wenn der von der Form beigesteuerte Wert als solcher erheblich ist.

In der Praxis **gilt dieses Eintragungshindernis meist für jene Waren, bei denen die Form des betreffenden Objekts der Haupt-, wenn auch nicht notwendigerweise der ausschließliche Faktor ist, der die Kaufentscheidung bestimmt**. Dies ist beispielsweise der Fall bei Kunstobjekten und Gegenständen wie Schmuck, Vasen und anderen Objekten, die hauptsächlich aufgrund des mit ihrer Form verbundenen ästhetischen Werts gekauft werden.

Andererseits ist die Tatsache, dass die Form gefallen oder attraktiv sein kann, nicht ausreichend, um sie von der Eintragung auszuschließen. Wenn dies der Fall wäre, so

wäre es quasi unmöglich, sich irgendeine Marke einer Form vorzustellen, wenn man bedenkt, dass es im modernen Wirtschaftsleben kein Produkt mit industriellem Nutzen gibt, das nicht Gegenstand von Studien, Forschung und Industriedesign war, bevor es letztlich auf dem Markt eingeführt wird (siehe Entscheidung vom 3. Mai 2000, R 395/1999-3 – „Gancino quadrato singolo“, Randnrn. 1 und 2 sowie 22-36).

So erachtete die Kammer beispielsweise, dass die nachstehend abgebildete Form den Waren keinen wesentlichen Wert verleiht.

Zeichen	Fall
	<p style="text-align: center;">Entscheidung vom 14. Dezember 2010, R 486/2010-2 „Form eines Stuhles“</p>

Die Kammer erachtete, dass die oben abgebildete Form – obwohl sie ästhetisch gefällt und eine gewisse visuelle Anziehungskraft besitzt – nicht ausreichend von den Normen der Darstellung von Stühlen am Anmeldetag abwich. Im Übrigen befand die Kammer, dass der Stuhl auch gekauft würde, um darauf zu sitzen, sowie als komfortables Büromöbelstück zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die Kammer grenzte diesen Fall vom oben genannten „Lautsprecher“-Fall ab, indem sie darauf hinwies, dass Merkmale wie die Tatsache, dass die Rückenlehne gekrümmt war und so die Lendenregion stützte, und dass die Armlehnen ebenso wie die vier Rollen an den Füßen den Komfort erhöhten, anders als die technischen Merkmale des Lautsprechers bei der „Lautsprecher“-Entscheidung aus der Form ersichtlich waren.

Die Kammer erkannte, dass der Status als „Designikone“, auf den sich der Gemeinschaftsmarkeninhaber in Bezug auf den oben genannten Stuhl berief, nicht automatisch zeigt, dass der Wert des Produkts hauptsächlich in der Form als solche liegt, sondern vielmehr das Ergebnis der Tatsache ist, dass der Stuhl ein solides, komfortables und ergonomisches Design hat, das berühmt geworden ist insbesondere aufgrund der erheblichen Marketinganstrengungen im Verlauf der letzten Jahre.

Die Kammer wies zudem darauf hin, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nicht argumentiert hatte, dass der Wert der Form in ihrer visuellen Anziehungskraft liege, und dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren keinen Nachweis erbracht habe, dass sich Händler in ihrer Werbung auf das ästhetische Erscheinungsbild des fraglichen Stuhles stützten (Randnr. 21-23) (zu beachten ist, dass Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Kammer eingelegt wurde und der Fall vor dem Gericht unter der Nr. T-161/11 anhängig ist).

Zur Prüfung dieser Marken ist ein fallweiser Ansatz notwendig. In den meisten dieser Fälle ist eine ordnungsgemäße Prüfung nur dort möglich, wo aufgrund der vom Antragsteller (oder einem Dritten) eingereichten Informationen und Dokumente

Nachweise vorhanden sind, dass der ästhetische Wert der Form an sich den Handelswert des Produkts und die Wahl des Verbrauchers weitgehend bestimmen kann. Genau dies traf in den beiden oben genannten Fällen zu: Im „Lautsprecher“-Fall erhob die Kammer erst nach sorgfältiger Beurteilung der vom Beschwerdeführer eingereichten Nachweise eine Beanstandung aus diesem Grund; und in dem soeben oben beschriebenen Fall waren vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren die Nachweise eingereicht worden, die sich jedoch als nicht ausreichend erwiesen.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN)**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 0

EINFÜHRUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer GM-Anmeldung	3
2	Die Grundlagen für einen Widerspruch	3
3	Die „älteren Rechte“, auf denen der Widerspruch basieren muss	4
4	Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise	5
	ANHANG.....	8
	Inhalt und Struktur von Widerspruchsentscheidungen.....	8
1	Allgemeine Anmerkungen	8
2	Verfahrensvorschriften – Zulässigkeit, Begründung.....	10
3	Benutzungsnachweis.....	11
4	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV.....	11
5	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV	11
5.1	Vergleich von Waren und Dienstleistungen	11
5.2	Zeichenvergleich	12
5.3	Kennzeichnungskräftige und dominante Elemente bei Marken	13
5.4	Kennzeichnungskraft der älteren Marke.....	13
5.5	Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad.....	13
5.6	Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung	14
6	Artikel 8 Absatz 3 GMV	14
7	Artikel 8 Absatz 4 GMV	15
7.1	Benutzung im Handelsverkehr bei mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ..	15
7.2	Das Recht unter nationalem Recht	16
7.3	Das Recht der Widersprechenden gegenüber der angefochtenen Marke...	16
7.4	Kompatibilität mit dem nationalen Recht	16
8	Artikel 8 Absatz 5 GMV	16
8.1	Zeichenvergleich	17
8.2	Bekanntheit der älteren Marke	17
8.3	Beeinträchtigung der Bekanntheit	17
8.4	Rechtfertigender Grund	18

1 Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer GM-Anmeldung

Das „Widerspruchsverfahren“ wird vor dem HABM ausgetragen, wenn ein Dritter auf Grund älterer Rechte beim Amt die Ablehnung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung (GM-Anmeldung) oder einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU beantragt.

Wenn ein Widerspruch gegen eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht wird, müssen für die entsprechende GM-Anmeldung die in diesen Richtlinien genannten Verweise zu internationalen Registrierungen mit Benennung der EU beachtet werden. Es liegen gesonderte Richtlinien zu internationalen Marken unter Berücksichtigung der Besonderheiten zu Widersprüchen als Entwurf vor.

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“) muss ein Widerspruch auf Rechten der Widersprechenden an einer älteren Marke oder an einer anderen Zeichenform basieren. Die Grundlagen, auf denen ein Widerspruch basieren kann, heißen „relative Eintragungshindernisse“, und die maßgeblichen Bestimmungen werden in Artikel 8 GMV unter dieser Bezeichnung genannt. Im Gegensatz zu absoluten Eintragungshindernissen, die *von Amts wegen* vom HABM untersucht werden (und bei denen auch Stellungnahmen Dritter einbezogen werden, die keine Parteien des Verfahrens sind), handelt es sich bei relativen Eintragungshindernissen um *Inter-partes-Verfahren*, die auf einem möglichen Konflikt mit älteren Rechten basieren. Derartige relative Eintragungshindernisse werden nicht *von Amts wegen* durch das HABM genannt. Es obliegt den Inhabern von älteren Rechten bei der Einreichung von GM-Anmeldungen durch andere auf mögliche Konflikte mit älteren Rechten zu achten und gegebenenfalls Widerspruch gegen die Eintragung in Konflikt stehender Marken einzureichen.

Wenn ein zulässiger Widerspruch innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet wurde, wird das Verfahren von der darauf spezialisierten Abteilung des Amtes (der Widerspruchsabteilung) geleitet und beinhaltet in der Regel den Austausch von Stellungnahmen seitens der Widersprechenden und des Anmelders (der „Parteien“). Nachdem die Stellungnahmen ausgelegt wurden und es zwischen den Parteien zu keiner Einigung gekommen ist, entscheidet die Widerspruchsabteilung (in Form einer beschwerdefähigen Entscheidung) darüber, ob die streitige Anmeldung grundsätzlich oder teilweise abgelehnt bzw. ob der Widerspruch abgelehnt wird. Wenn der Widerspruch nicht wohlbegründet ist, wird er abgelehnt. Wenn die GM-Anmeldung nicht grundsätzlich abgelehnt wird und keine weiteren Widersprüche ausstehend sind, wird sie zur Eintragung weitergeleitet.

2 Die Grundlagen für einen Widerspruch

Die Grundlagen für einen Widerspruch werden in Artikel 8 GMV dargelegt.

Gemäß Artikel 8 GMV können Inhaber die Eintragung einer GM-Anmeldung aufgrund ihrer älteren Rechte durch Widerspruch anfechten, und zwar aus Gründen der absoluten Identität zwischen den Waren und/oder Dienstleistungen sowie zwischen

den Marken (**Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV**, wobei die Verwechslungsgefahr vermutet wird und nicht bewiesen werden muss), und der Ähnlichkeit (**Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV**, wobei eine Verwechslungsgefahr bestehen muss) (Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 3 GMV** ist der Markeninhaber berechtigt, die unberechtigte Markenmeldung durch einen Bevollmächtigten oder Vertreter zu verhindern (Siehe Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarken).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 4 GMV** ist der Inhaber älterer nicht eingetragener Marken oder anderer Zeichen, die im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind, berechtigt, die Eintragung einer später erfolgten GM-Anmeldung zu verhindern, wenn der Inhaber berechtigt ist, die Nutzung einer derartigen GM-Anmeldung zu verbieten. Die Verwechslungsgefahr wird zwar in diesem Artikel nicht ausdrücklich erwähnt, die Anwendung der unter Artikel 8 Absatz 4 GMV genannten maßgeblichen Gesetze erfordert jedoch häufig eine Analyse der Verwechslungsgefahr (Siehe Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Nicht eingetragene Rechte).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 5 GMV** sind die Inhaber einer älteren bekannten eingetragenen Marke berechtigt, die Eintragung einer später erfolgenden GM-Anmeldung zu verhindern, welche die ältere bekannte Marke ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigen würde. Verwechslungsgefahr ist keine Bedingung für die Anwendung dieses Artikels. Denn nach Artikel 8 Absatz 5 GMV werden die Funktionalitäten und Verwendungszwecke von Marken ausdrücklich (aber nicht ausschließlich) geschützt, die nicht in den Anwendungsbereich zum Schutz der Herkunftsangabe durch Verwechslungsgefahr fallen. Artikel 8 Absatz 5 GMV bezieht sich auf den Schutz der erhöhten Aufwendungen und Finanzinvestitionen, die zur Bildung und Förderung von Marken erforderlich sind, damit die Marken einen Bekanntheitsgrad erlangen und ihre volle Wertschöpfung erhalten (Siehe Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken).

3 Die „älteren Rechte“, auf denen der Widerspruch basieren muss

Ein Widerspruch muss auf mindestens einem älteren Recht der Widersprechenden basieren.

Die in Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 5 GMV genannten „älteren“ Rechte werden in **Artikel 8 Absatz 2 GMV** so definiert, dass der Antrag zur Eintragung – einschließlich anwendbarer beanspruchter Prioritätstage – entweder an einem früheren Tag (und zwar laut Urteil vom 22. März 2012, C- 190/10, „Génesis Seguros“, ohne Angabe der Uhrzeit) als die GM-Anmeldung erfolgte, oder dass die Rechte in einem Mitgliedstaat bereits vor der GM-Anmeldung bzw. (falls zutreffend) vor dem beanspruchten Prioritätstag notorisch bekannt wurden. Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Diese Rechte beziehen sich im Wesentlichen auf in der EU eingetragene Marken und entsprechende Anträge sowie auf „notorisch bekannte“ Marken im Sinne von Artikel 6bis des Pariser Verbandsübereinkunft (für die keine Eintragung erforderlich ist). Eine detaillierte Erläuterung zu diesen „notorisch bekannten“ Marken unter Artikel 8

Absatz 2 Buchstabe c GMV und deren Unterscheidung im Sinne der in Artikel 8 Absatz 5 erläuterten bekannten Marken finden Sie in den Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Abschnitt 2.1.2.

Unter Artikel 8 Absatz 3 GMV muss die Widersprechende beweisen, dass sie als Inhaber einer Marke fungiert, die an einem beliebigen Ort der Welt durch Eintragung oder Benutzung (und die entsprechend der Gesetzgebung des Ursprungslands für dieses Markenrecht als Marke anerkannt ist) erworben wurde, für die ein Bevollmächtigter oder Vertreter des Inhabers die Eintragung in eigenem Namen ohne Zustimmung des Inhabers beantragt hat.

Im Gegensatz hierzu behandelt Artikel 8 Absatz 4 GMV die Widersprüche, die auf älteren nicht eingetragenen Marken oder anderen Zeichen basieren, die im Handelsverkehr entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der EU-Mitgliedstaaten von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind. Die Bedeutung von „älteren Rechten“ für Artikel 8 Absatz 4 in Bezug auf das maßgebliche Datum des Erwerbs wird somit vom maßgeblichen Heimatrecht definiert.

Verschiedene Rechtsgrundlagen, die auf verschiedenen älteren Rechten basieren, werden entweder im selben Widerspruch oder in mehreren Widersprüchen derselben GM-Anmeldung vermutet.

Die HABM-Praxis basiert auf den direkt oder sinngemäß angewandten rechtlichen GMV-Bestimmungen entsprechend der allgemeinen Rechtsprechung durch das Gericht (siehe Urteil vom 16. September 2004, T-342/02, „MGM“; und vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“). Und zwar:

- **Mehrfache Widersprüche:** Regel 21 Absatz 2 und Absatz 3 GMDV legt fest, dass das Amt nur die „wirksamsten“ Widersprüche untersucht, wobei der Rest aufgehoben wird und als abgehandelt gilt, wenn der Antrag aufgrund des ausgewählten Widerspruchs abgelehnt wurde. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Widersprüche erläutert.
- **Mehrere ältere Rechte in einem Widerspruch:** Der Gerichtshof hat befunden, dass eine Zusammenfassung verschiedener älterer Rechte in einem Widerspruchsverfahren praktisch mit der Vorlage mehrerer Widersprüche identisch ist, wodurch das Amt die Ablehnung des Antrags aufgrund der jeweils „wirksamsten“ Rechte begründen kann. Nachstehend werden die „wirksamsten“ älteren Rechte erläutert.
- **Mehrere Rechtsgrundlagen bei Widersprüchen:** Wenn der Widerspruch in Bezug auf die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen vollumfänglich erfolgreich ist, müssen die verbleibenden Rechtsgrundlagen nicht untersucht werden. Wenn eine erforderliche Anforderung einer Rechtsgrundlage nicht erfüllt wird, müssen die verbleibenden Anforderungen der Bestimmung nicht untersucht werden. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen erläutert.

4 Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise

Der Gerichtshof hat festgelegt, dass der einzige Zweck des Widerspruchsverfahrens in der Entscheidung besteht, ob der Antrag zur Eintragung weitergeleitet wird und nicht (auf nationaler Ebene beispielsweise durch die mögliche Umwandlung der GM-Anmeldung) präventiv zur Beilegung von potenziellen Streitfällen dient (siehe Urteil vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“, Randnummern 25 bis 27).

Der Gerichtshof hat klar bestätigt, dass das Amt nicht verpflichtet ist, alle älteren Widersprüche, Rechte und Rechtsgrundlagen zu untersuchen, die gegen dieselbe GM-Anmeldung angeführt wurden, wenn bereits eines davon als Ablehnungsgrund für die GM-Anmeldung genügt. Außerdem besteht keine Verpflichtung, das ältere Recht mit dem möglichst weit gesteckten räumlichen Geltungsbereich zu wählen, um letztendlich die Erstreckung eines eventuellen Umwandlungsantrages auf so viele Gebiete wie möglich zu verhindern (siehe Urteil vom 16. September 2004, T- 342/02, „MGM“; und vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“).

Dieser Grundsatz ermöglicht eine schnellere Behandlung der Widersprüche. Das Amt kann die „wirksamsten“ Widersprüche, älteren Rechte und Rechtsgrundlagen selbst wählen und festlegen, welche davon unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verfahrensökonomie zuerst untersucht werden.

Der „wirksamste“ Widerspruch ist in der Regel der Widerspruch, der für das Amt den am einfachsten anzuwendenden und möglichst umfassendsten Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen GM-Anmeldung beinhaltet.

Das „wirksamste“ ältere Recht ist in der Regel das ähnlichste (am nächsten kommende) Zeichen mit den in Bezug auf Waren und Dienstleistungen umfassendsten Anwendungsbereich und/oder das Recht mit den ähnlichsten Waren und Dienstleistungen.

Die „wirksamste“ Rechtsgrundlage ist in der Regel die für das Amt einfachste und möglichst umfassendste Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen GM-Anmeldung.

Allgemein gilt, dass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a – sofern anwendbar – die einfachste Grundlage zur Ablehnung einer GM-Anmeldung in Bezug auf die Verfahrensökonomie bildet, da das Amt weder Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Zeichen oder Waren und Dienstleistungen analysieren noch eine Verwechslungsgefahr ermitteln muss. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die tatsächlichen Gegebenheiten der jeweiligen Widersprüche für die Bestimmung der nächsten „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen entsprechend Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 4 bzw. Artikel 8 Absatz 5 verwendet (wenn sich beispielsweise die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts und die der GM-Anmeldung voneinander unterscheiden, können Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 nicht als gültige Grundlagen für den Widerspruch herangezogen werden, da zum einen für die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts zumindest eine Ähnlichkeit erforderlich ist, zum anderen die Waren und Dienstleistungen mindestens eng mit der GM-Anmeldung verbunden bzw. wirtschaftlich mit der GM-Anmeldung gleichwertig sein müssen.)

Wenn vom Anmelder in Bezug auf einige der älteren Rechte ein Benutzungsnachweis beantragt wurde, ermittelt das Amt in der Regel zuerst, ob noch nicht dem Benutzungszwang unterliegende ältere Rechte den Widerspruch vollständig aufrechterhalten können. Ist dies nicht der Fall, werden andere noch nicht dem

Benutzungszwang unterliegende ältere Rechte dahingehend untersucht, ob der Widerspruch auf dieser kumulativen Basis vollständig aufrechterhalten werden kann. Hierbei wird die GM-Anmeldung auch ohne Berücksichtigung des Benutzungsnachweises abgelehnt. Wenn keine älteren Rechte verfügbar sind, berücksichtigt das Amt diejenigen älteren Rechte, gegen die der Benutzungsnachweis beantragt wurde.

ANHANG

Inhalt und Struktur von Widerspruchsentscheidungen

1 Allgemeine Anmerkungen

Widerspruchsentscheidungen folgen einer Vorlage für eine **harmonisierte Struktur**, welche je nach Kontext im Sinne der Kohärenz der Entscheidung entsprechend angepasst wird. Durch die Verwendung von dem Template haben die Entscheidungen ein einheitliches Format.

Was den Stil und die Sprache angeht, sind die Widerspruchsentscheidungen in einem formellen Stil geschrieben wobei die korrekte Sprache verwendet wird. Die Sprache soll sowohl in Bezug auf die Rechtschreibung und die Grammatik richtig sein, als auch auf die formellen Aspekte (zum Beispiel: schlüssige und vollständige Sätze, richtige Erwähnung der Marken, der Waren und Dienstleistungen, der Parteien, keine Wiederholungen von Paragraphen). Soweit diese Möglichkeit besteht, werden die Entscheidungen zum Korrekturlesen geschickt.

Zunächst werden bei Widerspruchsentscheidungen die **Angaben zu den Parteien** erfasst: Name und Adresse der Widersprechenden, des Anmelders und deren jeweiligen Vertreter (soweit vorhanden). Das **Datum** der Entscheidung wird angegeben.

Danach folgt das Diktum („**Entscheidung**“) mit folgenden Angaben: die Entscheidung, ob dem Widerspruch stattgegeben oder dieser abgelehnt wird; (soweit relevant) die zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen, aufgrund dessen dem Widerspruch (teilweise) stattgegeben wurde (es sei denn, der Widerspruch ist vollumfänglich erfolgreich, und die GM-Anmeldung wurde vollumfänglich abgelehnt); die Kostenentscheidung; und die Kostenfestsetzung. Der Schlussteil der Entscheidung bezieht sich auf die „Kosten“ entsprechend der im Diktum genannten Kostenfestsetzung. Ferner enthält die Entscheidung in Bezug auf die Kosten einen Absatz für die Regelung der Überprüfung der Kostenfestsetzung (dieser Absatz wird gelöscht, wenn jede Partei ihre eigenen Kosten trägt).

Anschließend wird die „**Begründung**“ der Entscheidung durch eine vorangestellte „Sachverhaltsdarstellung“ erläutert. In dieser Sachverhaltsdarstellung werden die angefochtene Marke mit der Nummer der GM-Anmeldung, die angefochtenen Waren und Dienstleistungen, die älteren Rechte sowie alle von der Widersprechenden beanspruchten Grundlagen genannt.

- *Ältere Rechte*: Wenn ein Widerspruch in Bezug auf eines von mehreren angeführten älteren Rechten vollumfänglich erfolgreich ist, wird in der Sachverhaltsdarstellung der Entscheidung nur das maßgebliche ältere Recht angegeben. Wenn der Widerspruch teilweise oder grundsätzlich abgelehnt wurde, werden alle von der Widersprechenden angeführten älteren Rechte (entweder in der Sachverhaltsdarstellung oder am Schluss) in der Entscheidung genannt, und zwar unter Angabe des Gebiets (bzw. der Gebiete bei

internationalen Registrierungen) und der Eintragungsnummer sowie mit einer Reproduktion des Zeichens¹.

- *Angefochtene Marke:* Wenn die Zeichen nicht miteinander verglichen werden (z. B. weil der Widerspruch unzulässig, nicht hinreichend begründet oder aufgrund eines unzureichenden Benutzungsnachweises bzw. aufgrund von fehlender Warenähnlichkeit abgelehnt wurde), wird in der Sachverhaltsdarstellung die angefochtene Marke gemeinsam mit der Nummer der GM-Anmeldung wiedergegeben.
- *Angefochtene Waren und Dienstleistungen:* Diese werden im Abschnitt für den Vergleich von Waren und Dienstleistungen geführt. Wenn der Vergleich zwischen den Waren und Dienstleistungen (z. B. wegen fehlender Zeichenähnlichkeit) nicht stattfindet, werden in der Sachverhaltsdarstellung der Entscheidung in der Regel nur die Klassen der angefochtenen Waren und Dienstleistungen genannt.

Anschließend gibt das Amt die verfahrensrechtlichen und inhaltlichen Aspekte der Entscheidung in der nachstehenden Reihenfolge an. Wenn es jedoch unter den jeweiligen Gegebenheiten eines bestimmten Falls sinnvoll erscheint, kann das Amt die Reihenfolge ändern, in der die unterschiedlichen Faktoren untersucht werden.

In den amtlichen Entscheidungen werden bestimmte (unten genannte) verfahrensrechtliche und inhaltliche Aspekte nur in Bezug auf deren Maßgeblichkeit bei der Entscheidungsfindung untersucht. Hierbei kann es erforderlich sein, dass zuerst bestimmte ältere angeführte Rechte untersucht werden (bei denen es sich in der Regel um Zeichen handelt, bei denen größere Ähnlichkeiten mit dem angefochtenen Zeichen bestehen und/oder die einen breiteren Anwendungsbereich bei identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen abdecken) und anschließend die verbleibenden älteren Rechte im unbedingt erforderlichen Rahmen.

Alle Widerspruchsentscheidungen müssen eine „**Schlussfolgerung**“ und/oder eine „**umfassende Beurteilung**“ (bei Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV) einbeziehen, wobei das Ergebnis der Entscheidung zusammenhängend und unter Berücksichtigung der in den vorherigen Abschnitten der Entscheidung dargelegten Argumente begründet werden muss.

Die Entscheidung geht außerdem auf verbleibende Punkte ein, zu denen beispielsweise die Bedeutung weiterer älterer widersprechenden Rechte, der Untersuchungsbedarf bei anderen Anträgen unter Artikel 8 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 3 und weitere sachbezogene Angelegenheiten gehören.

- Wenn ein Widerspruch aufgrund eines der älteren Rechte vollumfänglich erfolgreich ist, trifft das Amt in Bezug auf die anderen älteren Rechte keine Entscheidung. Es wird in diesem Fall eine kurze Stellungnahme angegeben, die besagt, dass eine Untersuchung aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht stattgefunden hat.
- Wenn ein Widerspruch in Bezug auf das dem angefochtenen Zeichen „am nächsten kommende“ ältere Recht nicht erfolgreich ist, wird dieser Widerspruch

¹ Wenn ein Code aus zwei Buchstaben verwendet wird, muss dieser unter <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf> geführt werden, es sei denn, es handelt sich um Gemeinschaftsmarken, bei denen die Abkürzungen CTM oder CTMA statt EM verwendet werden.

in der Regel unter Bezugnahme auf die anderen älteren Rechten mit einer allgemeinen Feststellung abgelehnt, welche diese vollständig angibt, und zwar in Bezug auf Markennummer, Name (grafische Darstellung) sowie Waren und Dienstleistungen; in der Feststellung wird außerdem erläutert, dass diese älteren Rechte gegenüber den untersuchten Rechten weniger ähnlich sind oder (falls diese eine umfangreichere Liste mit Waren und Dienstleistungen als den untersuchten abdecken) warum keine Verwechslungsgefahr in Bezug auf das andere ältere Recht besteht.

- Abschließend beinhaltet die Entscheidung weitere maßgebliche Argumente der Parteien (insbesondere die abweichenden Argumente der unterliegenden Partei) oder maßgebliche prozesshindernde Einreden (beispielsweise Anträge auf *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand*, von den Parteien beantragte und vehement angefochtene Anträge auf Fristverlängerungen und Aussetzungen bzw. Fortsetzung).

2 Verfahrensvorschriften – Zulässigkeit, Begründung

Damit der Widerspruch inhaltlich ausreichend ist und zu einem Beschluss führen kann, muss die Widersprechende bestimmte Formvorschriften einhalten, und zwar insbesondere dahingehend, dass ältere Rechte in Bezug auf den Widerspruch (i) **zulässig** und (ii) **ordnungsgemäß begründet**² sind.

Die Entscheidung wird nur dann mit einem Abschnitt zu diesem Thema eingeleitet, wenn dies für das Ergebnis als maßgeblich erachtet wird.

- In Bezug auf *Zulässigkeit* gilt: Wenn der Widerspruch in Bezug auf eines der älteren für zulässig befundenen Rechte vollumfänglich erfolgreich ist, wird auf die Frage der Zulässigkeit der anderen älteren Rechte nicht eingegangen. Wenn jedoch der Widerspruch aufgrund eines zulässigen und begründeten Rechts grundsätzlich oder teilweise abgelehnt wurde, bei dem es sich nicht um das wirksamste Recht handelt, wird die Frage der Zulässigkeit des wirksamsten Rechts behandelt.
- In Bezug auf die *Begründung* gilt: Wenn der Widerspruch aufgrund eines der korrekt begründeten älteren Rechte erfolgreich ist, wird auf die Begründung der anderen älteren Rechte nicht eingegangen. Wenn der Widerspruch aufgrund eines zulässigen und begründeten Rechts grundsätzlich oder teilweise abgelehnt wurde, bei dem es sich nicht um das wirksamste Recht handelt, wird die Frage der Begründung des wirksamsten Rechts behandelt. Wenn der Widerspruch nicht ordnungsgemäß begründet ist, wird er nur aus diesem Grund abgelehnt. Auf die Verwechslungsgefahr wird nicht eingegangen. Grundsätzlich muss die Begründung eines der beiden angeführten älteren Rechte nicht untersucht werden, wenn, in jedem Fall, beschlossen wurde, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den in Konflikt stehenden Marken besteht.

² Weitere Informationen zum Widerspruch finden Sie im in den Richtlinien, Teil 1, Verfahrensfragen.

3 Benutzungsnachweis

Wenn vom Anmelder der Benutzungsnachweis der älteren Rechte beantragt wurde, untersucht das Amt außerdem, ob und in welchem Umfang die Benutzung für die älteren Marken nachgewiesen ist, wobei wiederum vorausgesetzt wird, dass dies maßgeblich für das Ergebnis der jeweiligen Entscheidung ist.³

4 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV

Diese Grundlage ist nur dann gültig, wenn dahingehend eine Doppelidentität vorliegt, dass die Zeichen sowie die Waren und Dienstleistungen identisch sind.

Die Untersuchung der Identität beginnt in der Regel mit einem Vergleich der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, gefolgt von einem Vergleich der Zeichen. Bei einer erwiesenen Doppelidentität muss die Verwechslungsgefahr nicht mehr bewertet werden. Der Schluss, dass dem Widerspruch stattgegeben wird, erfolgt automatisch.

Wenn die Identität zwischen den Waren und Dienstleistungen und/oder den Zeichen nicht hergestellt werden kann, kann dem Widerspruch unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV nicht stattgegeben werden, wobei jedoch die Untersuchung unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV fortgesetzt wird.⁴

5 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV

Folgende Abschnitte müssen grundsätzlich beachtet werden.

5.1 Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist eine *unabdingbare Voraussetzung* für die Verwechslungsgefahr. Somit beginnt die Untersuchung der Verwechslungsgefahr in der Regel durch einen Vergleich der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen.

Eine umfassende Anleitung zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen.

Die Entscheidung enthält jedoch keinen vollständigen Vergleich der Waren und Dienstleistungen, wenn:

- die Zeichen als **unähnlich** befunden wurden und
- unter bestimmten Bedingungen aus Gründen der Verfahrensökonomie die Widerspruchsabteilung aufgrund der möglichen Identität oder Ähnlichkeit bei

³ Eine umfassende Anleitung zum Benutzungsnachweis finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis.

⁴ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 1, (Allgemeine Grundsätze und Methoden, Abschnitt 1.2.1.1.

einigen relevanten Waren und Dienstleistungen eine **Eilprüfung von Waren und Dienstleistungen** vornehmen kann. Diese Verfahrensweise wird in der Regel durchgeführt, wenn auch dann keine Verwechslungsgefahr ermittelt wurde, nachdem die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der verbleibenden Faktoren maximal erfüllt wurde. Selbstverständlich wird diese Eilprüfung nur durchgeführt, wenn dabei die Rechte der jeweiligen Parteien nicht beeinträchtigt werden.

Wenn zwischen den Waren und Dienstleistungen kein Ähnlichkeitsgrad besteht, wird hier die Untersuchung in Bezug auf die Verwechslungsgefahr beendet.

Besteht jedoch auch nur der geringste Ähnlichkeitsgrad, wird die Untersuchung fortgesetzt.

5.2 Zeichenvergleich

Um eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen, ist ein bestimmter Ähnlichkeitsgrad zwischen den Zeichen Bedingung. Wie oben erläutert, beinhaltet der Zeichenvergleich eine umfassende Beurteilung der schriftbildlichen, klanglichen und/oder begrifflichen Eigenschaften der jeweiligen Zeichen. Wenn der Vergleich auf einer der Vergleichsebenen nicht möglich ist (z. B. der phonetische Vergleich bei einer Bildmarke), dann wird diese Ebene nicht einbezogen. Wenn auch nur bei einer der drei Vergleichsebenen eine Ähnlichkeit vorliegt, gelten die Zeichen als ähnlich. Die Frage, ob die Zeichen ausreichend ähnlich sind, um eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen, wird in der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr behandelt. Eine umfassende Anleitung zum Zeichenvergleich finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

Die Entscheidung wird durch die Bestimmung des maßgeblichen Gebiets eingeleitet.

Anschließend erfolgt ein objektiver Vergleich der Zeichen, in dem die wesentlichen schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Zeichen erläutert werden. In der Regel werden *hier* die verschiedenen übereinstimmenden oder unterschiedlichen Elemente der Zeichen weder erläutert noch bewertet (dies erfolgt weiter unten in der Entscheidung). Der objektive Vergleich ergibt, dass zumindest ein *Anscheinsbeweis* für die Verwechslungsgefahr besteht, indem ein gewisser Ähnlichkeitsgrad für die Zeichen bestätigt wird.

Dieser objektive Vergleich der Zeichen dient auch als Bezugspunkt, wenn das Amt zu einem späteren Zeitpunkt die dominierenden und kennzeichnungskräftigen Elemente der Marken bewertet. Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 5 und/oder Artikel 8 Absatz 4 basiert, fungiert der objektive Vergleich als Bezugspunkt für die separate Analyse, die unter diesen Anträgen ausgeführt wird.

Wenn zwischen den Zeichen kein Ähnlichkeitsgrad besteht, wird hier die Untersuchung in Bezug auf die Verwechslungsgefahr beendet. Die Zeichen gelten nur dann als **unähnlich**, wenn bei keiner der drei Vergleichsebenen eine Ähnlichkeit festgestellt werden kann. Wenn die Zeichen als unähnlich bewertet werden, wird kein Vergleich der Waren und Dienstleistungen (einschließlich der Annahme einer Identität), keine Bewertung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke und auch keine Gesamtbewertung ausgeführt. Der Widerspruch wird in Bezug auf die

Verwechslungsgefahr im Teil „**Schlussfolgerung**“ ausschließlich aufgrund der fehlenden Zeichenähnlichkeit abgelehnt. Wenn andernfalls ermittelt wird, dass die Zeichen schriftbildlich, klanglich *oder* begrifflich ähnlich sind, wird die Untersuchung fortgesetzt.

5.3 Kennzeichnungskräftige und dominante Elemente bei Marken

Die umfassende Beurteilung der in Konflikt stehenden Marken muss auf dem Gesamteindruck der Marken unter besonderer Berücksichtigung ihrer *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente basieren. Deshalb werden in diesem Abschnitt der Entscheidung die dominanten und/oder kennzeichnungskräftigen Elemente der Zeichen erläutert und festgelegt.

Eine umfassende Anleitung zur Analyse der *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft und Kapitel 5, Dominierender Charakter.

5.4 Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Wenn die Widersprechende ausdrücklich beansprucht, dass eine ältere Marke kraft intensiver Benutzung oder einer hohen Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt, wird dieser Anspruch untersucht und ausgewertet. Eine umfassende Anleitung zur *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

Unter bestimmten Bedingungen wird im Interesse der Verfahrensökonomie vom Amt der Anspruch auf erhöhte Kennzeichnungskraft nicht untersucht, wenn dieser nicht wesentlich zum Ergebnis der Entscheidung beiträgt. Dies gilt nur dann, wenn dabei die Rechte der jeweiligen Parteien nicht beeinträchtigt werden.

Wenn kein Anspruch auf Kennzeichnungskraft erhoben wird oder der Anspruch nicht durch einen Nachweis unterstützt wird, beruht die Bewertung der Kennzeichnungskraft einer älteren Marke auf deren Kennzeichnungskraft an sich (bzw. auf deren inwohnender Kennzeichnungskraft).

5.5 Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Eine umfassende Anleitung zum *relevanten Publikum* und zum *Aufmerksamkeitsgrad* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad.

In der Entscheidung werden die relevanten Verbraucher für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen sowie deren Bedeutung für das Ergebnis beschrieben. Gegebenenfalls wird auch der von den relevanten Verbrauchern angewendete Aufmerksamkeitsgrad angegeben.

5.6 Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Eine umfassende Anleitung zu anderen Faktoren und zu *umfassenden Beurteilung* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, andere Faktoren und 8 Umfassende Beurteilung. Zusätzlich zu den obigen Erläuterungen in Bezug auf „Schlussfolgerung“ und/oder „umfassende Beurteilung“ erfüllt die umfassende Beurteilung Folgendes:

- Auslegung und Auswertung weiterer Faktoren und Grundsätze in Bezug auf die Auswertung der Verwechslungsgefahr (beispielsweise Markenfamilie, Koexistenz oder die Erwerbsmethode für die Waren und Dienstleistungen);
- Bewertung der relativen Bedeutung *aller* voneinander abhängigen Faktoren, die sich gegenseitig ergänzen oder ausgleichen können, um eine Entscheidung in Bezug auf die Verwechslungsgefahr zu finden (die Marken können beispielsweise nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig sein, sodass deshalb die Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen besteht, für welche die ältere Marke als kennzeichnungskräftig gilt).

6 Artikel 8 Absatz 3 GMV

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 3 GMV sind vorbehaltlich der Einhaltung folgender Bestimmungen:

- die Widersprechende ist Inhaber der Marke, die dem Widerspruch zugrunde liegt;
- der Antragsteller ist Bevollmächtigter oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke;
- der Antrag wird im Namen des Bevollmächtigten oder Vertreters eingereicht;
- der Antrag wurde ohne Zustimmung des Inhabers eingereicht;
- der Bevollmächtigte oder Vertreter begründet diese Handlungen nicht;
- die Zeichen sind identisch oder unterscheiden sich minimal und die Waren und Dienstleistungen sind identisch oder entsprechend.

Diese Bedingungen sind **kumulativ**. Deshalb gilt: Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt wird, ist der Widerspruch entsprechend Artikel 8 Absatz 3 GMV nicht erfolgreich.

Folgende Abschnitte sind grundsätzlich in der Widerspruchsentscheidung enthalten:

- 1) Anspruch der Widersprechenden;
- 2) Bevollmächtigungs- oder Vertretungsverhältnis;
- 3) Antrag im Namen des Bevollmächtigten oder Vertreters;
- 4) Antrag ohne Zustimmung des Inhabers;
- 1) Fehlende Begründung seitens des Antragstellers;
- 6) Zeichenvergleich;
- 7) Vergleich von Waren und Dienstleistungen;
- 8) Schlussfolgerung.

Je nach Fall und Ergebnis müssen jedoch nicht alle oben genannten Abschnitte in die Entscheidung einbezogen werden. Die Reihenfolge der Abschnitte ist nicht festgelegt. Wenn beispielsweise der Widerspruch aufgrund unähnlicher Zeichen abgelehnt

werden kann, dann kann der Vergleich der Zeichen der erste und einzige Abschnitt der Entscheidung sein.

Die von den Parteien angegebenen Argumente und Nachweise müssen untersucht und eine Begründung erstellt werden, um darzulegen, ob die Anforderungen erfüllt wurden.

In den Abschnitten zum Zeichenvergleich und zum Vergleich von Waren und Dienstleistungen muss angegeben werden, ob die Zeichen identisch sind (oder geringfügige Unterscheidungsmerkmale haben, die sich nicht grundsätzlich auf deren Kennzeichnungskraft auswirken) und ob die Waren und Dienstleistungen identisch (oder wirtschaftlich gleichwertig) sind oder nicht.

Eine umfassende Anleitung zu Artikel 8 (3) finden Sie in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarken.

7 Artikel 8 Absatz 4 GMV

Eine umfassende Anleitung zu *unter Artikel 8 Absatz 4 GMV fallende Rechtsarten* finden Sie in dem Handbuch Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Kapitel 4, Rechte unter Artikel 8 Absatz 4, Absatz 3.1, Unter Artikel 8 Absatz 4 GMV fallende Rechtsarten.

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 4 GMV sind vorbehaltlich der Einhaltung folgender **kumulativer** Bestimmungen:

- Das ältere Recht muss eine nicht eingetragene Marke oder ein ähnliches Zeichen sein;
- das Zeichen muss im Handelsverkehr verwendet werden;
- die Benutzung muss von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein;
- das Recht muss vor dem Anmeldetag der angefochtenen Marke erworben worden sein;
- der Inhaber des Zeichens muss Inhaber des nationalen Rechts sein, das für ein Verbot der Verwendung der angefochtenen Marke herangezogen werden kann.

Sollte jedoch eine der oben angegebenen Anforderungen nicht erfüllt werden, muss der Widerspruch abgelehnt werden, sodass auf die weiteren Anforderungen nicht mehr eingegangen werden muss.

Dementsprechend müssen folgende Abschnitte grundsätzlich in Bezug auf die Widerspruchsentscheidung behandelt werden.

7.1 Benutzung im Handelsverkehr bei mehr als lediglich örtlicher Bedeutung

Die Bedingung für die Nutzung im Handelsverkehr ist eine grundlegende Anforderung, ohne die das jeweilige Zeichen nicht vor der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke geschützt ist, und zwar ungeachtet der Anforderungen unter dem Heimatrecht für den Erwerb von Exklusivrechten.

Eine umfassende Anleitung zur *Benutzung im Handelsverkehr* finden Sie in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte unter Artikel 8 Absatz 4, Absatz 3.2, Benutzung im Handelsverkehr bei mehr als lediglich örtlicher Bedeutung.

7.2 Das Recht unter nationalem Recht

Die Entscheidung muss erläutern, ob die Widersprechende das angeführte Recht entsprechend der Gesetzgebung für das jeweilige Zeichen erworben hat (manche nationale Rechtssysteme setzen beispielsweise eine Eintragung oder einen Bekanntheitsgrad voraus), ob das Recht vor dem Anmeldetag erworben wurde und ob und unter welchen Bedingungen die Gesetzgebung für das jeweilige Zeichen dem Inhaber das Recht überträgt, die Nutzung einer nachfolgenden Marke zu verhindern.

Aus den oben angegebenen Gründen müssen die in den Richtlinien angegebenen Informationen (Liste der „älteren Rechte“ im Sinne von Artikel 8 GMV) und/oder die von den Parteien beigebrachten Nachweise geprüft werden.

7.3 Das Recht der Widersprechenden gegenüber der angefochtenen Marke

Dieser Teil der Entscheidung untersucht, ob die von der Gesetzgebung für das ältere Zeichen festgelegten Bedingungen in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt werden. Hierbei wird in der Regel auch ein Vergleich der Zeichen und der Waren und Dienstleistungen bzw. geschäftlichen Tätigkeiten und eine diesbezügliche Schlussfolgerung vorausgesetzt.

7.4 Kompatibilität mit dem nationalen Recht

Nach dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie der Zeichen muss festgelegt werden, ob die Bestimmungen der Gesetzgebung des nationalen Rechts im Sinne des Abschnitts „Das Recht unter nationalem Recht“ beispielsweise in Bezug auf die Verwechslungsgefahr erfüllt werden.

8 Artikel 8 Absatz 5 GMV

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 5 GMV sind vorbehaltlich der Einhaltung folgender Bestimmungen:

- Die in Konflikt stehenden Zeichen müssen identisch oder ähnlich sein.
- Die Marke der Widersprechenden muss bekannt sein. Die Bekanntheit muss außerdem zeitlich vor der angefochtenen Marke liegen, im jeweiligen Gebiet vorhanden sein und in Verbindung mit den Waren und/oder Dienstleistungen stehen, auf denen der Widerspruch eingelegt wurde.
- Beeinträchtigung der Bekanntheit: Die Nutzung der angefochtenen Marke würde die kennzeichnungskräftigen Eigenschaften oder den Bekanntheitsgrad der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.

Die oben angegebenen Anforderungen sind **kumulativ**, woraus folgt, dass die Abwesenheit einer einzelnen Anforderung bereits zur Ablehnung des Widerspruchs unter Artikel 8 Absatz 5 GMV führt. Die Erfüllung aller oben angegebenen Bedingungen ist jedoch unter Umständen nicht ausreichend. Der Widerspruch kann dennoch abgelehnt werden, wenn der Anmelder/Inhaber einen rechtfertigenden Grund für die Nutzung der angefochtenen Marke vorlegt.

Dementsprechend müssen folgende Abschnitte grundsätzlich in Bezug auf die Widerspruchsentscheidung behandelt werden.

8.1 Zeichenvergleich

Für den Antrag unter Artikel 8 Absatz 5 GMV sind ausreichende Beweise der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen erforderlich. Vorausgesetzt, dass die Zeichen bereits im Rahmen der Untersuchung der Grundlagen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV miteinander verglichen wurden, wird auf entsprechende Erkenntnisse Bezug genommen, die unter Artikel 8 Absatz 5 GMV gleichwertig sind. Daraus folgt, dass, soweit die Zeichen bereits im Rahmen der Untersuchung der Grundlagen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV als nicht ähnlich eingestuft worden sind, der Widerspruch unter Artikel 8 Absatz 5 GMV zwangsläufig nicht erfolgreich sein wird. Die Tatsache, dass die streitigen Zeichen ähnlich sind, bietet jedoch keine ausreichende Grundlage für den Schluss, dass eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen im maßgeblichen Publikum besteht. Eine derartige Verbindung muss zwangsläufig nachgewiesen werden, nachdem die Zeichen als ähnlich eingestuft wurden.

Eine umfassende Anleitung zur *Zeichenähnlichkeit* und zu *Zeichenverbindungen* finden Sie in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.2, Zeichenähnlichkeit, und Abschnitt 3.3, Zeichenverbindungen.

8.2 Bekanntheit der älteren Marke

Der eingereichte Bekanntheitsnachweis muss korrekt angegeben werden. Es ist nicht erforderlich, jeden Posten einzeln zu beschreiben. Nur der für die jeweilige Schlussfolgerung maßgebliche Nachweis für einen gegebenenfalls ausreichenden Bekanntheitsnachweis muss als allgemeiner Wortlaut erwähnt werden.

Eine umfassende Anleitung in Bezug auf *Geltungsbereich*, *Bewertung und Bekanntheitsnachweis* finden Sie in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken) Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.1.2, Bekanntheitsgrad, Abschnitt 3.1.3, Bekanntheitsbewertung und Abschnitt 3.1.4, Bekanntheitsnachweis.

8.3 Beeinträchtigung der Bekanntheit

Dieser Abschnitt behandelt die Untersuchung darüber, ob die anzunehmende Gefahr einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung im gewöhnlichen Lauf der Dinge besteht. Aus diesem Grund muss die Widersprechende einen Nachweis beibringen oder zumindest eine schlüssige Argumentationskette vorlegen, woraus hervorgeht, worin die Beeinträchtigung oder die unlautere Ausnutzung besteht und wie diese

auftreten kann, was zu dem Anscheinsbeweis führen kann, dass ein derartiges Ereignis tatsächlich im gewöhnlichen Lauf der Dinge stattfinden kann.

Vor der Untersuchung der Ansprüche der Widersprechenden in Bezug auf Beeinträchtigung muss ermittelt werden, gegen welche Waren und/oder Dienstleistungen sich der Widerspruch richtet und auf welchen Waren und/oder Dienstleistungen die Bekanntheit beruht.

Eine umfassende Anleitung zu den *Beeinträchtigungsformen* sowie zum *Beeinträchtigungsnachweis* finden Sie in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.4.3, Formen der Beeinträchtigung, und Abschnitt 3.4.4, Beeinträchtigungsnachweis bei Bekanntheit.

Wenn ein Widerspruch aufgrund einer der Beeinträchtigungsformen erfolgreich ist, muss in Bezug auf die anderen Formen keine Untersuchung erfolgen.

8.4 Rechtfertigender Grund

Ein rechtfertigender Grund wird nur dann untersucht, wenn dieser vom GM-Anmelder beansprucht wurde und wenn eine Zeichenähnlichkeit, eine Bekanntheit der Marke sowie mindestens eine Form der Beeinträchtigung vorliegen.

Eine umfassende Anleitung zum *rechtfertigenden Grund* finden Sie in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.5, Verwendung ohne rechtfertigenden Grund.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 1

VERFAHRENSFRAGEN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Allgemeiner Ablauf des Widerspruchsverfahrens	6
2	Zulässigkeitsprüfung	7
2.1	Widerspruchsschrift.....	7
2.1.1	Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung.....	8
2.1.2	Früher Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung.....	8
2.2	Zahlung	8
2.2.1	Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist.....	9
2.2.2	Zeitpunkt der Zahlung.....	9
2.2.3	Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr	10
2.2.4	Erstattung der Widerspruchsgebühr.....	11
2.3	Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift	11
2.4	Zulässigkeitsprüfung	13
2.4.1	Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen	13
2.4.1.1	Identifizierung der angefochtenen GM-Anmeldung	14
2.4.1.2	Identifizierung der älteren Marken/Rechte.....	15
2.4.1.3	Angabe der Widerspruchsgründe.....	19
2.4.2	Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen	19
2.4.2.1	Daten.....	20
2.4.2.2	Wiedergabe der älteren Marke/des älteren Zeichens	20
2.4.2.3	Waren und Dienstleistungen	22
2.4.2.4	Ältere bekannte Marken: Bekanntheitsgrad.....	24
2.4.2.5	Identifizierung des Widersprechenden	24
2.4.2.6	Berufsmäßige Vertretung	28
2.4.2.7	Unterschrift.....	30
2.4.2.8	Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen.....	30
2.4.3	Fakultative Angaben.....	30
2.4.3.1	Reichweite des Widerspruchs	30
2.4.3.2	Begründung.....	31
2.5	Zustellung des Widerspruchs.....	32
3	„Cooling-off“-Frist.....	33
3.1	Beginn der „Cooling-off“-Frist	33
3.2	Verlängerung der „Cooling-off“-Frist.....	34
4	Kontradiktorischer Teil	35
4.1	Vervollständigung des Widerspruchs.....	35
4.2	Substanziierung	36
4.2.1	GM und GM-Anmeldungen.....	36
4.2.2	Umgewandelte GM(-Anmeldungen).....	37
4.2.2.1	Angefochtene umgewandelte GM-Anmeldung.....	37
4.2.2.2	Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) GM(-Anmeldung) gestützter Widerspruch	37
4.2.3	Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Gemeinschaftsmarken handelt.....	38
4.2.3.1	Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden.....	38
4.2.3.2	Auszüge aus amtlichen Datenbanken	38
4.2.3.3	Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO	40

4.2.3.4	Dauer einer Markeneintragung.....	41
4.2.3.5	Überprüfung der Nachweise.....	42
4.2.3.6	Verlängerungsurkunden.....	43
4.2.3.7	Berechtigung zum Widerspruch.....	44
4.2.4	Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten.....	45
4.2.4.1	Notorisch bekannte Marken.....	45
4.2.4.2	Bekannte Marken.....	46
4.2.4.3	Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht.....	46
4.2.4.4	Agenten- oder Vertretermarke.....	47
4.2.5	Sanktionen.....	47
4.3	Übersetzungen / Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens.....	47
4.3.1	Übersetzung von Beweismitteln für Markeneintragungen und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen.....	48
4.3.1.1	Sanktionen.....	49
4.3.2	Übersetzung weiterer Stellungnahmen.....	50
4.3.3	Übersetzung sonstiger Schriftstücke (keine Stellungnahmen).....	51
4.3.4	Benutzungsnachweise.....	52
4.3.5	Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens.....	53
4.4	Dokumente unleserlich / Bezugnahmen auf andere Verfahren.....	53
4.4.1	Dokumente unleserlich.....	53
4.4.2	Keine Rückgabe von Originalschriftstücken.....	53
4.4.3	Vertrauliche Informationen.....	54
4.4.4	Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren.....	55
4.5	Sonstiger Schriftsatzwechsel.....	56
4.6	Bemerkungen Dritter.....	57
5	Beendigung des Verfahrens.....	58
5.1	Gütliche Einigung.....	58
5.2	Einschränkung und Zurücknahme.....	58
5.2.1	Einschränkungen und Zurücknahmen von GM-Anmeldungen.....	58
5.2.1.1	Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung.....	60
5.2.1.2	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	60
5.2.1.3	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	61
5.2.1.4	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung.....	61
5.2.1.5	Sprache.....	62
5.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs.....	62
5.2.2.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	62
5.2.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	63
5.2.2.3	Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung.....	63
5.2.2.4	Sprache.....	63
5.2.3	Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung.....	63
5.3	Entscheidung in der Sache.....	63
5.3.1	Älteres Recht nicht nachgewiesen.....	64
5.3.2	Älteres Recht hat aufgehört zu existieren.....	64

5.4	Gebührenerstattung	64
5.4.1	Widerspruch gilt als nicht erhoben	64
5.4.1.1	Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen.....	65
5.4.1.2	Erstattung nach Wiederveröffentlichung.....	65
5.4.2	Erstattung bei Zurücknahme / Einschränkung einer GM-Anmeldung	65
5.4.2.1	Zurücknahme/Einschränkung der GM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist	65
5.4.2.2	Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der GM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen	65
5.4.3	Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr	66
5.4.4	Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird	66
5.4.4.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung)	66
5.4.4.2	Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher	67
5.4.4.3	Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens	67
5.4.4.4	Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen	67
5.4.4.5	Reaktion auf Disclaimer.....	67
5.4.5	Irrtümliche Erstattung der Widerspruchsgebühr.....	68
5.5	Entscheidung über die Kostenverteilung	68
5.5.1	Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss.....	68
5.5.2	Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird.....	68
5.5.2.1	Kostenvereinbarung	68
5.5.2.2	Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten“	69
5.5.3	Standardfälle für Kostenentscheidungen	69
5.5.4	Einstellung des Verfahrens.....	70
5.5.4.1	Mehrfache Widersprüche	70
5.5.4.2	Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen	71
5.5.4.3	Verbundene Verfahren	71
5.5.4.4	Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“	72
5.6	Kostenfestsetzung	72
5.6.1	Zu erstattende/festzusetzende Beträge	72
5.6.2	Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung	73
5.6.3	Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung	74
5.6.3.1	Zulässigkeit	74
5.6.3.2	Nachweise.....	74
5.6.4	Überprüfung der Kostenfestsetzung.....	75
6	Verfahrensrechtliche Fragen	75
6.1	Berichtigung von Fehlern	75
6.1.1	Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift.....	75
6.2.2	Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen.....	75
6.2	Fristen	76
6.2.1	Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren	77
6.2.1.1	Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen	77
6.2.1.2	Antrag fristgemäß gestellt.....	77
6.2.1.3	Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt	78
6.2.1.4	Unterschrift.....	79
6.3	Aussetzung	79
6.3.1	Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen	79
6.3.2	Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten	80

6.3.3	Der Widerspruch beruht auf einer Markenanmeldung/einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung	81
6.3.3.1	Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung	81
6.3.3.2	Ausnahmen von der Grundregel	81
6.3.3.3	Ältere GM-Anmeldungen	82
6.3.3.4	Ältere nationale Anmeldungen	82
6.3.3.5	Überwachung ausgesetzter Verfahren	83
6.3.3.6	Wiederaufnahme des Verfahrens	83
6.3.4	Mehrfache Widersprüche	84
6.3.4.1	Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung	84
6.3.4.2	Nach Zurückweisung der GM-Anmeldung	84
6.3.4.3	Wiederaufnahme des Verfahrens	85
6.3.5	Zweifel an der Gültigkeit des älteren Rechts	85
6.3.5.1	Fälle	85
6.3.5.2	Zu berücksichtigende Faktoren	86
6.3.5.3	Beweismittel	86
6.3.5.4	Überwachung ausgesetzter Verfahren	86
6.3.5.5	Wiederaufnahme des Verfahrens	86
6.3.6	Laufende Verhandlungen	87
6.3.7	Verfahrensaspekte	87
6.4	Mehrfache Widersprüche	88
6.4.1	Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen	89
6.4.2	Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen	89
6.4.3	Verbindung von Verfahren	91
6.5	Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens).....	92
6.5.1	Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren	92
6.5.1.1	Einleitung und Grundprinzip	92
6.5.1.2	Übertragung einer älteren GM	92
6.5.1.3	Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung	94
6.5.1.4	Auf mehr als eine ältere nationale Eintragung gestützter Widerspruch	95
6.5.1.5	Rechtsübergang der angefochtenen GM-Anmeldung	96
6.5.1.6	Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen GM-Anmeldung	96
6.5.2	Dieselben Beteiligten nach der Übertragung	97
6.5.3	Namensänderung	97
6.5.4	Vertreterwechsel	97
6.5.5	Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters	98
6.5.5.1	Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders	98
6.5.5.2	Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)	98
6.5.5.3	Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen	100

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf des Widerspruchsverfahrens

Das Widerspruchsverfahren beginnt mit dem Eingang der Widerspruchsschrift. Der Anmelder wird unverzüglich über die eingereichte Widerspruchsschrift unterrichtet und erhält eine Kopie der eingereichten Unterlagen.

Wird Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, erhoben, ist jede Bezugnahme auf GM-Anmeldungen in diesen Richtlinien so zu verstehen, dass internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, eingeschlossen sind. Für internationale Marken wurde das spezifische Handbuch Teil M, Internationale Marken erarbeitet, das auch Widersprüche behandelt.

Nachdem geprüft wurde, ob die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, wird dann geprüft, ob der Widerspruch die anderen in der Verordnung enthaltenen formalen Voraussetzungen erfüllt.

Im Allgemeinen lassen sich hinsichtlich der Zulässigkeit zwei Arten von Mängeln unterscheiden:

1. *Absolute Mängel*, d. h. Mängel, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr behoben werden können. Wenn der Widersprechende einen solchen Mangel nicht von sich aus innerhalb der Widerspruchsfrist beseitigt, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.
2. *Relative Mängel*, d. h. Mängel die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch behoben werden können. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, den Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu beheben; wird der Mangel nicht behoben, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Es muss angemerkt werden, dass das Amt zur Wahrung des Grundsatzes der Unparteilichkeit während der Widerspruchsfrist keine Mitteilungen über die Zahlung der Widerspruchsgebühr oder über Zulässigkeitsmängel versendet.

Nach der Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs ergeht an beide Beteiligte eine Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Zunächst wird den Beteiligten eine Frist – die so genannte „Cooling-off“-Frist – eingeräumt, die es ihnen ermöglichen soll, zu einer gütlichen Einigung (mit oder ohne Kostenregelung) zu gelangen. Die „Cooling-off“-Frist läuft zwei Monate nach der Unterrichtung über die Zulässigkeit ab. Sie kann einmalig um 22 Monate verlängert werden und somit insgesamt eine Dauer von bis zu 24 Monaten haben. Nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist beginnt der kontradiktorische Teil des Verfahrens.

Dem Widersprechenden werden zwei weitere Monate zur Vervollständigung seiner Akte eingeräumt, d. h. zur Einreichung der Beweismittel und Stellungnahmen, die er zur Stützung seines Widerspruchs für erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten oder, sobald die eingereichten Beweismittel und Stellungnahmen dem Anmelder übermittelt wurden, kann dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung nehmen.

Das Amt kann die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken, und Stellungnahmen zu anderen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt zulassen.

Dem Anmelder stehen zur Verteidigung im Wesentlichen zwei Wege zur Verfügung. Er kann einerseits der/den älteren Marke(n) die Nichtbenutzungseinrede entgegenhalten und andererseits dem Amt gegenüber Argumente und Beweismittel vorbringen, die den Widerspruch zu Fall bringen.

Wenn der Anmelder nur Beweismittel und Stellungnahmen einreicht, werden dem Widersprechenden zwei Monate eingeräumt, um hierauf zu reagieren. Nach Abschluss dieses Schriftsatzwechsels ist der Widerspruch in der Regel entscheidungsreif.

Wenn der Anmelder die Erbringung eines Benutzungsnachweises für die ältere(n) Marke(n) beantragt, kann das nachfolgende Verfahrensstadium ausschließlich auf diese Frage beschränkt werden, und die Frage des Konflikts zwischen den beiden Marken kann später behandelt werden.

Die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise werden dem Anmelder übermittelt, der wiederum zwei Monate zur Einreichung einer Stellungnahme erhält. Reicht der Anmelder eine Stellungnahme ein, wird diese dem Widersprechenden übermittelt, der Gelegenheit erhält, eine letzte Erwiderung einzureichen.

Auch in anderen Fällen kann sich ein weiterer Schriftsatztausch als sachdienlich erweisen, so zum Beispiel wenn der Fall komplexe Fragen betrifft oder der Widersprechende ein neues Argument vorbringt, das zum Verfahren zugelassen wird. In einem solchen Fall muss dem Anmelder die Möglichkeit zu einer Stellungnahme gegeben werden. Dann muss der Prüfer entscheiden, ob auch dem Widersprechenden eine weitere Gelegenheit eingeräumt werden sollte.

Nachdem die Beteiligten ihre Stellungnahmen eingereicht haben, wird das Verfahren abgeschlossen, und der Vorgang ist in der Sache entscheidungsreif.

2 Zulässigkeitsprüfung

2.1 Widerspruchsschrift

Artikel 41 Absätze 1 und 3 GMV Regel 16a und Regel 17 Absatz 4 GMDV Beschluss EX-11-3 des Präsidenten des Amtes

Der Widerspruch muss innerhalb der Widerspruchsfrist in schriftlicher Form bei dem Amt eingehen, und zwar innerhalb von drei Monaten ab der Veröffentlichung der angefochtenen GM-Anmeldung.

Nach dem Eingang des Widerspruchs per Telefax oder per Post erfolgt die Eingabe in das IT-System des Amtes, und dem Widersprechenden wird eine Empfangsbestätigung zugesandt. Es ist auch möglich, Widersprüche auf elektronischem Wege einzureichen. Das elektronische Widerspruchsformular wird automatisch gesammelt und in das IT-System des Amtes eingegeben.

Der Anmelder erhält zu Informationszwecken unverzüglich eine Kopie der Widerspruchsschrift (und aller eventuell vom Widersprechenden eingereichten Unterlagen). Wenn der Widerspruch auf einer Gemeinschaftsmarke beruht, wird der Anmelder auch davon in Kenntnis gesetzt, dass er über die Online-Suchmaschinen,

die auf der Website des Amtes zur Verfügung stehen, auf Informationen über ältere Gemeinschaftsmarken zugreifen kann.

2.1.1 Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung

Widerspruch gegen eine internationale Registrierung (IR) kann zwischen dem sechsten und neunten Monat nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung (Artikel 156 Absatz 2 GMV) eingereicht werden. Wenn die erste Wiederveröffentlichung beispielsweise auf den 15.02.2013 fällt, dann beginnt die Widerspruchsfrist am 16.08.2013 und läuft am 15.11.2013 ab.

Nach der Wiederveröffentlichung der IR, aber vor dem Beginn der Widerspruchsfrist erhobene Widersprüche werden jedoch zurückgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingereicht. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Wenn der Widerspruch vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingeht (Regel 114 Absatz 3 GMDV), ergeht ein Schreiben an den Widersprechenden, in dem dieser darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass der Widerspruch als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingegangen gilt und dass der Widerspruch bis zu diesem Datum zurückgestellt wird.

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung

Alle Widerspruchsschriften gegen eine GM-Anmeldung, die **per Fax und/oder Post** vor dem Beginn der Widerspruchsfrist gemäß Artikel 41 Absatz 1 bis Absatz 3 GMV eingehen, werden zurückgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingereicht, und zwar am ersten Tag nach der Veröffentlichung der GM-Anmeldung in Teil A.1. des Blattes für Gemeinschaftsmarken. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen oder die GM-Anmeldung vor der Veröffentlichung abgewiesen oder zurückgenommen (Artikel 39 GMV), wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Das Amt setzt den Widersprechenden davon in Kenntnis, dass der Widerspruch zurückgestellt wird, da die GM-Anmeldung, gegen die er gerichtet ist, noch nicht im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht worden ist, und erst nach der Veröffentlichung der angefochtenen GM-Anmeldung bearbeitet wird. Dem Widersprechenden wird mitgeteilt, dass der Widerspruch als am ersten Tag der Widerspruchsfrist erhoben gilt.

2.2 Zahlung

Allgemeine Vorschriften in Bezug auf Zahlungen sind den Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise zu entnehmen.

2.2.1 Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist

Regel 17 Absatz 2 GMDV

Wenn die Zahlung bei dem Amt innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, das Amt die Widerspruchsschrift aber verspätet erhalten hat, ist der Widerspruch unzulässig. In diesem Fall behält das Amt die Widerspruchsgebühr ein. Der Widersprechende ist zu unterrichten und erhält eine Frist von zwei Monaten, um zu der Feststellung der Unzulässigkeit Stellung zu nehmen.

Wenn der Widersprechende stichhaltige Beweismittel wie Faxsendeberichte, Kurierempfangsbestätigung und/oder Einschreibenempfangsbestätigungen einreicht, durch die nachgewiesen wird, dass die Widerspruchsschrift nicht verspätet war, sondern tatsächlich innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt beim Amt einging, überprüft das Amt seine Feststellung und lässt den Widerspruch als fristgemäß eingereicht zu. In diesem Fall wird die Zulässigkeitsprüfung fortgesetzt. Wenn die vom Widersprechenden vorgebrachten Beweismittel nicht stichhaltig nachweisen, dass die Widerspruchsschrift innerhalb der relevanten Frist einging, oder der Widersprechende nicht innerhalb der Zweimonatsfrist Stellung genommen hat, wird der Widerspruch durch Entscheidung als unzulässig zurückgewiesen. Die Entscheidung ist dem Widersprechenden zuzustellen. Dem Anmelder wird eine Abschrift zugesandt.

2.2.2 Zeitpunkt der Zahlung

Artikel 41 Absatz 3 GMV
Artikel 8 GMGebV
Regel 17 Absatz 1 GMDV

Die Widerspruchsgebühr muss in voller Höhe innerhalb der Widerspruchsfrist beim Amt eingehen.

Wenn die Widerspruchsgebühr nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingeht, der Überweisungsauftrag an die Bank aber innerhalb der letzten zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist erteilt wurde, gilt die Frist als gewahrt, sofern zwei Bedingungen erfüllt werden: Der Widersprechende weist nach, dass er die Zahlung innerhalb der letzten zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist veranlasst hat UND entrichtet einen Zuschlag in Höhe von 10 % der Widerspruchsgebühr (doppelte Voraussetzung). Dieser Zuschlag entfällt jedoch, wenn der Widersprechende nachweisen kann, dass die Zahlungsanweisung an die Bank mehr als zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde. Wenn die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen oder die oben genannte Bestimmung nicht anwendbar ist, gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 GMGebV
Beschluss EX-06-1 des Präsidenten des Amtes

Verfügt der Widersprechende oder sein Vertreter über ein bei dem Amt geführtes laufendes Konto, gilt die Zahlung als an dem Tag erfolgt, an dem die Widerspruchsschrift bei dem Amt eingeht.

Da die Zahlung über ein laufendes Konto als am Tag des Eingangs des Widerspruchs erfolgt gilt, ist die Zahlung verspätet, wenn die Widerspruchsschrift verspätet eingeht. Daher gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

Das System der laufenden Konten ist ein automatisches Abbuchungssystem. Das Amt kann ein solches Konto also ohne Erteilung eines Auftrags für jeglichen Zahlungsvorgang belasten.

Eine fehlende oder falsche Angabe des zu zahlenden Betrags der Widerspruchsgebühr wirkt sich nicht negativ aus, da offenkundig ist, dass der Widersprechende die Widerspruchsgebühr entrichten will.

Auch dann, wenn der Widersprechende keine ausdrückliche Anweisung erteilt hat, genügt bereits die Existenz eines laufenden Kontos, um eine Abbuchung vorzunehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Widersprechende das Widerspruchsformular benutzt oder nicht.

Eine Ausnahme von dieser Regel gilt nur dann, wenn der Inhaber des laufenden Kontos dem Amt schriftlich mitgeteilt hat, dass sein laufendes Konto für bestimmte Gebühren oder Preise nicht benutzt werden soll (z. B. unter Angabe von Banküberweisung).

Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten

Wenn die Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten erfolgen soll, muss sich der Inhaber des laufenden Kontos ausdrücklich damit einverstanden erklärt haben, dass die fragliche Gebühr von seinem Konto abgebucht werden kann. In einem solchen Fall muss der Widersprechende eine Einverständniserklärung innerhalb der Widerspruchsfrist einreichen.

Die Zahlung gilt als am Tag des Eingangs des Einverständnisses beim Amt erfolgt.

2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr

Regel 17 Absätze 1 und 4 und Regel 54 GMDV
--

Ein Widerspruch, für den die Entrichtung der Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist erfolgt ist, gilt als nicht erhoben; über diese Feststellung ist der Widersprechende zu unterrichten.

Gleichzeitig ist dem Anmelder eine Abschrift dieses Schreibens zu Informationszwecken zuzusenden.

Wenn der Widersprechende innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nachweist, dass die Auffassung des Amtes betreffend den Rechtsverlust unzutreffend ist, und er die Zahlung rechtzeitig veranlasst hat, ist eine entsprechende Mitteilung zu versenden. Der Anmelder erhält dieses Schreiben sowie die vom Widersprechenden eingereichten Nachweise in Kopie.

Ein Widersprechender hat das Recht, innerhalb von zwei Monaten eine Entscheidung zu beantragen. Tut er dies, ist die Entscheidung an beide Beteiligte zu versenden.

2.2.4 Erstattung der Widerspruchsgebühr

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 1 GMGebV
Regel 17 Absatz 1 und Regel 18 Absatz 5 GMDV

Gilt ein Widerspruch als nicht erhoben und wurde die Widerspruchsgebühr nicht vollständig oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet, ist dem Widersprechenden der entrichtete Betrag zu erstatten.

Die Erstattung der Widerspruchsgebühr gemäß Regel 18 Absatz 5 GMDV bezieht sich auch auf einen vom Widersprechenden gemäß Artikel 8 Absatz 3 GMGebV gezahlten Zuschlag.

2.3 Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift

Artikel 119 Absätze 5 und 6 GMV
Regel 16, Regel 17 Absatz 3, Regel 83 Absatz 3 und Regel 95 Buchstabe b GMDV

Gemäß Artikel 119 Absatz 5 GMV ist der Widerspruch in einer der Sprachen des Amtes einzureichen. In Bezug auf die Wahl der Verfahrenssprache können sich mehrere Situationen ergeben:

1. **Es wurde das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet** und der Widersprechende hat eine mögliche Verfahrenssprache gewählt.

Der Widerspruch entspricht der Sprachenregelung der Verordnungen.

Beispiele

- a) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind PT und EN. Die portugiesische Fassung des Formulars wurde geschickt, aber keines der für die Zulässigkeit relevanten Textelemente kann übersetzt werden, und die entsprechenden Kästchen wurden angekreuzt. Der Widerspruch ist zulässig. Da die Verfahrenssprache nur EN sein kann, ist es nicht nötig, den Widersprechenden um die Angabe der Sprache des Widerspruchsverfahrens zu bitten. Bei Mitteilung des Widerspruchs muss ein unausgefülltes Formular in EN beigelegt und die Verfahrenssprache angegeben werden.
- b) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind DE und EN. Die französische Fassung des Formulars wurde eingesandt, aber entweder wurde der Widerspruch auf Französisch eingereicht oder keines der Textelemente kann übersetzt werden und die entsprechenden Kästchen wurden angekreuzt. Der Widerspruch ist zulässig. Da die Verfahrenssprache DE oder EN sein kann, muss der Widersprechende gebeten werden, die Sprache des Widerspruchsverfahrens anzugeben. Bei Mitteilung des

Widerspruchs muss ein unausgefülltes Formular in der angegebenen Sprache beigelegt werden.

2. **Es wurde das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet**, und der Text im Formular ist zwar in einer der Sprachen des Amtes, aber nicht in einer der möglichen Verfahrenssprachen.

Wenn die für Zulässigkeit wichtigen Textelemente nicht übersetzt werden können (z. B. Zahlen) und alle entsprechenden Kästchen angekreuzt wurden, ist der Widerspruch auch dann zulässig, wenn er Textteile wie die Begründung in der falschen Sprache enthält. Da eine Begründung im Stadium der Zulässigkeitsprüfung nicht obligatorisch ist, wird die Zulässigkeit durch die Tatsache, dass sie nicht in der richtigen Sprache vorliegt, nicht beeinflusst. Sie „liegt nicht vor“.

Das Amt prüft, ob der Widersprechende die Verfahrenssprache auf dem Formular angegeben hat.

- Falls er sie nicht oder eine falsche Sprache angegeben hat und sowohl die erste als auch die zweite Sprache der GM-Anmeldung Sprachen des Amtes sind, ergeht ein Schreiben an den Widersprechenden, in dem er um die Angabe der Verfahrenssprache gebeten wird. Erfolgt innerhalb der zweimonatigen Frist keine Antwort, ist der Widerspruch als unzulässig abzuweisen. Bei Zustellung des Widerspruchs ist ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beizulegen.
- Falls er sie nicht oder eine falsche Sprache angegeben hat und nur eine der Sprachen der GM-Anmeldung eine Sprache des Amtes ist, ist es nicht nötig, um die Verfahrenssprache zu bitten, da es sich nur um die eine Sprache des Amtes handeln kann. Bei Zustellung des Widerspruchs ist ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beizulegen. Die Verfahrenssprache wird im Schreiben angegeben.
- Wenn die Verfahrenssprache richtig angegeben ist, ist bei der Zustellung des Widerspruchs ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beizulegen.

Dasselbe gilt, wenn das amtliche Widerspruchsformular des HABM verwendet wurde und der Text auf dem Formular NICHT in einer der Sprachen des Amtes verfasst ist.

3. **Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde zwar nicht verwendet**, aber der Text des Widerspruchs liegt in einer möglichen Verfahrenssprache vor.

Der Widerspruch entspricht der Sprachenregelung der Verordnungen.

4. **Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde nicht verwendet** und der Text des Widerspruchs liegt zwar in einer der Sprachen des Amtes, aber nicht in einer der möglichen Verfahrenssprachen vor.

Gemäß Artikel 119 Absatz 6 GMV und Regel 16 Absatz 1 GMDV muss der Widersprechende von sich aus innerhalb von einem Monat eine Übersetzung in

die Verfahrenssprache einreichen. Wenn keine Übersetzung eingeht, ist der Widerspruch unzulässig.

5. **Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde nicht verwendet** und der Text des Widerspruchs liegt zwar in einer der Amtssprachen der Europäischen Union, aber nicht in einer der Sprachen des Amtes vor.

Der Widerspruch ist unzulässig. Es gilt Artikel 119 Absatz 5 GMV. Es ergeht eine Mitteilung in der ersten Sprache (falls es sich um eine des Amtes handelt) oder der zweiten Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung.

Für das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gelten spezielle Regeln (siehe Abschnitt 2.4.2.3 unten).

Begründung des Widerspruchs: Wenn eines der Kästchen zu den Widerspruchsründen angekreuzt und zusätzlich eine Erläuterung von Tatsachen oder Bemerkungen eingereicht wurde, müssen im Stadium der Zulässigkeitsprüfung diese Erläuterung und Angaben wie „siehe Anlage“, „siehe Anhang“, „wird nachgereicht“ nicht übersetzt werden. Diese müssen später, nach Ablauf der „Cooling-off“- Frist und vor Ablauf der Frist zur Substanziierung des Widerspruchs, eingereicht werden.

2.4 Zulässigkeitsprüfung

Regel 15 und Regel 17 GMDV

Die Zulässigkeitsprüfung bezieht sich sowohl auf die absoluten als auch auf die relativen Voraussetzungen:

- Die Angaben und Elemente, die in der Widerspruchsschrift enthalten sein müssen oder vom Widersprechenden auf eigene Initiative innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden müssen, sind in Regel 15 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a bis c GMDV aufgeführt;
- Die Angaben und Elemente, deren Nichteinreichung innerhalb der Widerspruchsfrist eine Mängelmitteilung des Amtes nach sich zieht, in der dem Widersprechenden eine nicht verlängerbare Frist von zwei Monaten für die Beseitigung der Mängel eingeräumt wird, sind in Regel 15 Absatz 2 Buchstaben d bis h GMDV aufgeführt;
- fakultative Angaben (die für die Reichweite des Widerspruchs bestimmend sind, aber nicht zur Feststellung der Unzulässigkeit führen) sind in Regel 15 Absatz 3 GMDV aufgeführt.

2.4.1 Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen

Wenn der Widerspruch aufgrund von absoluten Zulässigkeitsvoraussetzungen unzulässig ist, ist der Widersprechende in Kenntnis zu setzen und um eine Stellungnahme über die Zulässigkeit zu bitten. Bei Bestätigung der Unzulässigkeit ergeht eine Entscheidung über die Abweisung des Widerspruchs; eine Kopie geht an den Anmelder.

Widersprüche gegen eine GM-Anmeldung

Die älteren Marken/Rechte werden geprüft, um festzustellen, ob eine bzw. eines klar identifiziert ist. Ist das einzige ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stützt, nicht ordnungsgemäß identifiziert, ist der Widerspruch unzulässig, und der Widersprechende wird um Stellungnahme zu der Unzulässigkeit gebeten, bevor die Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht.

Wenn sich der Widerspruch auf mehr als ein älteres Recht stützt und eines davon korrekt identifiziert wurde, kann die Zulässigkeitsprüfung (relative Anforderungen) auf der Grundlage dieses älteren Rechts erfolgen. Wenn die Mitteilung der Fristen des Widerspruchsverfahrens an die Beteiligten ergeht, werden die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt.

Widersprüche gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist

Für Widersprüche gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, wird eine vollständige Zulässigkeitsprüfung durchgeführt. Diese Zulässigkeitsprüfung muss alle älteren Rechte umfassen. Falls keines der älteren Rechte ordnungsgemäß identifiziert werden kann, ist der Widerspruch unzulässig, und der Widersprechende wird um Stellungnahme zu der Unzulässigkeit gebeten, bevor die Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht.

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen GM-Anmeldung

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe a und Regel 17 GMDV

Die obligatorischen Elemente für die Identifizierung der angefochtenen GM-Anmeldung sind die Nummer der Anmeldung und der Name des Anmelders.

Sollte die angegebene Nummer der Anmeldung nicht mit dem angegebenen Namen des Anmelders übereinstimmen, hat das Amt darüber zu entscheiden, ob sich eindeutig feststellen lässt, gegen welche GM-Anmeldung der Widerspruch gerichtet ist. Wenn der Name des Anmelders nicht angegeben wurde, kann er im IT-System des Amtes nachgesehen werden.

Die nicht obligatorische Angabe des Datums der Veröffentlichung ermöglicht eine doppelte Kontrolle der angegebenen GM-Anmeldung. Fehlt diese Angabe, lässt sich die angefochtene GM-Anmeldung immer noch anhand der anderen Angaben hinreichend feststellen.

In einer Widerspruchsschrift kann immer nur eine GM-Anmeldung angefochten werden.

Wenn die GM-Anmeldung nicht identifiziert werden kann, kann dieser Mangel nur von dem Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist beseitigt werden. Andernfalls ist der Widerspruch unzulässig, und es ist eine Aufforderung zur Stellungnahme zu der Unzulässigkeit zu versenden. Wird die Unzulässigkeit bestätigt, wird die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs versandt, die in Kopie auch an den Anmelder gesandt wird.

2.4.1.2 Identifizierung der älteren Marken/Rechte

Artikel 8 Absatz 2 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b und Regel 17 Absatz 2 GMDV

Nach Identifizierungselementen ist nicht nur in dem Widerspruchsformular zu suchen, sondern auch in Anlagen oder sonstigen Unterlagen, die mit der Widerspruchsschrift eingereicht werden, oder in etwaigen Unterlagen, die innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden.

Es gibt fünf verschiedene Arten von älteren Rechten, auf die ein Widerspruch gestützt werden kann: (1) ältere Markeneintragungen oder -anmeldungen, (2) ältere Eintragungen oder Anmeldungen von bekannten Marken, (3) ältere notorisch bekannte Marken, (4) ältere nicht eingetragene Marken und (5) ältere sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte.

Ältere Rechte, die nicht älter sind

Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 1 GMV

Wenn keine Priorität vorliegt, ist ein älteres Recht nur dann älter, wenn sein Anmeldetag vor dem Anmeldetag der angefochtenen GM-Anmeldung liegt. Bei einem Konflikt zwischen einer nationalen Marke und einer GM-Anmeldung ist die genaue Uhrzeit des Einreichens der nationalen Marke zur Bestimmung, welches die ältere Marke ist, irrelevant (siehe Urteil vom 22. März 2012, C-190/10, „Génesis“).

Zuweilen beruht ein Widerspruch auf einer oder mehreren Marken oder anderen Rechten, die im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GMV nicht älter als die GM-Anmeldung sind. Die Bestimmung, ob ein Recht älter ist, erfolgt im Stadium der Zulässigkeitsprüfung.

Wenn die einzige ältere Marke oder alle älteren Marken nicht älter ist/sind, unterrichtet das Amt den Widersprechenden von der Unzulässigkeit und bittet ihn um Stellungnahme hierzu, bevor eine Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht.

Wenn der Widerspruch auf mehr als einem Recht beruht, wobei eines älter ist und eines oder mehrere nicht älter sind, teilt das Amt die Zulässigkeit des Widerspruchs wie üblich mit; es wird nicht erwähnt, dass eine oder mehrere Marken bzw. ein oder mehrere Rechte nicht älter sind. Diese Frage wird dann in der Entscheidung behandelt.

Ältere eingetragene oder angemeldete Marken

Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b, Regel 17 Absatz 2 und Regel 19 Absatz 3 GMDV

Bei diesen Rechten handelt es sich um angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarken, internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, Eintragungen oder Anmeldungen von nationalen Marken oder Benelux-Marken (einschließlich „ehemaliger Gemeinschaftsmarken“, für die ein

Umwandlungsantrag gestellt wurde) sowie internationale Registrierungen gemäß dem Madrider Abkommen oder Protokoll, die in einem Mitgliedstaat Geltung haben.

Der in einer Gemeinschaftsmarke beanspruchte Zeitrang kann im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a GMV berücksichtigt werden, vorausgesetzt, der Inhaber der Gemeinschaftsmarke hat auf die ältere Marke verzichtet oder sie im Sinne von Artikel 34 Absatz 2 GMV fallengelassen und dies wurde vom Widersprechenden nachgewiesen.

In einem derartigen Fall muss der Widersprechende seinen Widerspruch auf die Gemeinschaftsmarke stützen und innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausdrücklich angeben, dass die nationale Marke durch den in der Gemeinschaftsmarke beanspruchten Zeitrang fortbesteht. Zwischen der angegebenen Gemeinschaftsmarke und der älteren Marke, für die der Zeitrang in der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen wurde, muss eine klare Verbindung nachgewiesen werden. Innerhalb der gemäß Regel 19 Absatz 1 GMDV festgelegten Frist muss der Widersprechende hinreichende, aus dem HABM stammende Beweise vorlegen, dass der Zeitranganspruch akzeptiert worden ist, sowie Beweise, die aus dem Amt stammen, von dem die nationale Marke eingetragen wurde, dass die nationale Marke gemäß Artikel 34 Absatz 2 GMV der Gegenstand eines Verzichts war oder fallengelassen wurde.

Die absoluten Identifizierungselemente für ältere eingetragene und angemeldete Marken sind:

- die Eintragungs-/Anmeldenummer;

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer älteren GM(-Anmeldung) hervorgehen, gelten als entstanden, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Solche Rechte werden ordnungsgemäß für Zulässigkeitszwecke identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der umgewandelten GM(-Anmeldung) und die Länder angibt, für die er die Umwandlung beantragt.
- die Angabe, ob es sich bei der älteren Marke um eine Eintragung oder um eine Anmeldung handelt;
- der Mitgliedstaat, einschließlich der Benelux-Staaten, in dem die ältere Marke eingetragen/angemeldet wurde bzw. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt.

Wenn der Mitgliedstaat nicht angegeben ist, aber eine Urkunde beigefügt wurde, gilt diese als ausreichender Hinweis auf den Mitgliedstaat, und zwar selbst dann, wenn die Urkunde nicht in der Verfahrenssprache abgefasst ist. In diesem Verfahrensstadium sollte noch keine Übersetzung der Urkunde verlangt werden. Wenn eine Urkunde über eine internationale Registrierung eingereicht wurde, ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf diese Marke auf alle in der Urkunde angegebenen Mitgliedstaaten und/oder Benelux-Staaten gestützt wird.

Agentenmarke

Artikel 8 Absatz 3 GMV, Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i GMDV

Eine von einem Agenten angemeldete Marke ist die angefochtene GM-Anmeldung, bezüglich derer der Widersprechende geltend macht, dass der Anmelder, der in einer Geschäftsbeziehung mit dem Widersprechenden steht oder stand (sein Agent oder sein Vertreter) diese Marke ohne seine Zustimmung angemeldet hat.

Die älteren Marken oder Rechte, auf denen der Widerspruch beruht, müssen nach denselben Kriterien wie ältere Markeneintragungen oder -anmeldungen identifiziert werden. Das heißt, das Land und die Eintragungs- oder Anmeldenummer müssen angegeben werden. Die Marke muss nur wiedergegeben werden (in Farbe, falls zutreffend), wenn es sich bei der älteren Marke des Inhabers um eine nicht eingetragene Marke handelt, weil in diesem Fall keine Eintragsnummer zur klaren Identifizierung der älteren Marke angegeben werden kann. Bei nicht eingetragenen Wortmarken muss das Wort, aus dem die Marke besteht, angegeben werden. Bei nicht eingetragenen Bild- oder anderen Marken muss die Marke so wiedergegeben werden, wie sie vom Inhaber benutzt und beansprucht wird. Siehe auch das Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarke.

Ältere eingetragene oder angemeldete bekannte Marken

Artikel 8 Absätze 1 und 5 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstaben c und g GMDV

Nach Artikel 8 Absatz 5 GMV kann ein Widerspruch auch dann auf eine bekannte Marke gestützt werden, obwohl die Waren und Dienstleistungen unähnlich sind. Bei der bekannten Marke kann es sich um eine ältere Gemeinschafts-, internationale, Benelux- und nationale Eintragung sowie um eine ältere Anmeldung vorbehaltlich ihrer Eintragung handeln.

Es gelten dieselben Identifizierungsvoraussetzungen wie für gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV geltend gemachte eingetragene Marken: Nummer und Mitgliedstaat/Region, in dem/der die Marke Schutz genießt; die Angabe, wo und für welche Waren/Dienstleistungen die Marke Wertschätzung genießt bzw. Bekanntheit besitzt, ist eine relative Zulässigkeitsvoraussetzung.

Ältere notorisch bekannte Marke

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV
Regel 15 Buchstabe b Ziffern i und ii und Regel 17 Absatz 2 GMDV

Durch Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV werden notorisch bekannte Marken im Sinne von Artikel 6 bis der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt. Dabei kann es sich um eine eingetragene oder nicht eingetragene Marke handeln, oder um eine Marke, die in dem Gebiet, für das sie geschützt werden soll, nicht eingetragen ist (ungeachtet ihrer Eintragung im Herkunftsgebiet).

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe des Mitgliedstaats, in dem die Marke notorisch bekannt ist. Wenn sich diese Angabe nicht den Unterlagen in der Akte entnehmen lässt, stellt die Marke keine zulässige Grundlage für einen Widerspruch dar.
- Handelt es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke, die Angaben nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i GMDV, d. h. die Eintragungsnummer und der Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist.
- Ist die Marke nicht eingetragen, eine Wiedergabe der Marke. Bei Wortmarken ist dies die Angabe des Wortes, aus dem die Marke besteht. Bei Bildmarken oder sonstigen Marken ist die Wiedergabe der Marke (in Farbe, falls zutreffend) in der verwendeten und als notorisch bekannt beanspruchten Form einzureichen. Wenn der Widerspruch jedoch ferner auf einer eingetragenen Marke beruht, aber keine Wiedergabe der notorisch bekannten Marke erfolgte, geht das Amt davon aus, dass sich beide Marken auf dasselbe Kennzeichenrecht beziehen und dass der Widersprechende geltend macht, dass die eingetragene Marke notorisch bekannt ist (siehe Entscheidung vom 17. Oktober 2007, R160/2007-1 - QUART/Quarto).

Ältere nicht eingetragene Marken und älteres im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 GMV Regel 15 Buchstabe b Ziffer iii und Regel 17 Absatz 2 GMDV
--

Unter diese Kategorie fallen nicht eingetragene Zeichen, die als Marken benutzt werden, oder verschiedene ältere Rechte wie zum Beispiel Firmennamen, Handelsnamen, Geschäftsbezeichnungen, Kennzeichen, -Titel geschützter literarischer Werke und Kunstwerke und Rechte an einem Zeichen aufgrund von „passing-off“.

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts. Der Umfang des Widerspruchs und die Verteidigung des Anmelders hängen von der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts ab. Zur Bezeichnung der Art des geltend gemachten Rechts sind folgende Angaben zulässig: „Handelsname“, „Firma“, „Geschäftsbezeichnungen“, „passing off-Recht“, „Titel geschützter literarischer Werke und Kunstwerke“. Nicht zulässig sind hingegen allgemein gehaltene Angaben wie „common law“ oder „unlauterer Wettbewerb“ ohne Angabe der Art des geltend gemachten Rechts. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf ein Recht stützt, das nicht unter Artikel 8 Absatz 4 GMV fällt, beispielsweise ein Urheber- oder Geschmacksmusterrecht, ist der Widerspruch zwar zulässig, wird aber nach der Eröffnung des Verfahrens als unbegründet zurückgewiesen;
- Angabe des Mitgliedstaats, in dem das Recht geltend gemacht wird;
- Eine Wiedergabe des älteren Rechts (in Farbe, falls zutreffend).

Bei Fehlen der vorherigen Angaben ist das relevante Recht unzulässig.

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgründe

Artikel 41 Absatz 3 und Artikel 75 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c und Regel 17 Absatz 2 GMDV

Ein Widerspruch, in dem keine Gründe gemäß Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c GMDV angegeben werden, ist unzulässig, sofern dieser Mangel nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist behoben wird.

Die Angabe der Widerspruchsgründe sollte aus einer Erklärung bestehen, die besagt, dass die jeweils geltenden Voraussetzungen nach Artikel 8 Absätze 1, 3, 4 und Absatz 5 GMV erfüllt sind. Vorbringen und Beweismittel sind in diesem Verfahrensstadium freiwillig.

Insbesondere sind die Gründe dann als ordnungsgemäß angegeben zu betrachten, wenn:

- eines der relevanten Felder auf dem Widerspruchsformular angekreuzt ist;
- das relevante Feld zwar nicht angekreuzt ist, aber die ältere Marke identifiziert wurde und es gelten kann, dass der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 GMV beruht.

In beiden Fällen lassen sich die Widerspruchsgründe der Widerspruchsschrift zweifelsfrei entnehmen und der Widerspruch ist zulässig.

Wenn nicht, ist vor der Zurückweisung des Widerspruchs die gesamte Widerspruchsschrift einer genauen Prüfung zu unterziehen: Dabei ist unerheblich, ob die Gründe in dem Widerspruchsformular selbst, in einer Anlage oder in seinen den Widerspruch stützenden Unterlagen angegeben sind. Es muss klar ersichtlich sein, welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird.

In allen anderen Fällen wird der Widersprechende zur Stellungnahme zu der Unzulässigkeit aufgefordert, bevor die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs ergeht.

2.4.2 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen

Regel 15 Absatz 2 Buchstaben d bis h GMDV

Die relativen Mängel sind Mängel, die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch behoben werden können. Das Amt fordert den Widersprechenden dazu auf, den Mangel innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Mitteilung des Mangels zu beheben. Wenn der Widersprechende den Mangel beseitigt, gilt der Widerspruch als zulässig, beseitigt er ihn nicht, wird er als unzulässig zurückgewiesen.

2.4.2.1 Daten

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe d und Regel 17 Absatz 4 GMDV

Dazu gehören der Anmeldetag und, sofern verfügbar, der Tag der Eintragung und der Prioritätstag der älteren Marke.

Diese Anforderung gilt für folgende Rechte:

- ältere angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke, nationale Marke oder internationale Marke, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b GMV geltend gemacht wird,
- ältere notorisch bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV geltend gemacht wird, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen ist,
- ältere Marke, die nach Artikel 8 Absatz 3 GMV geltend gemacht wird, sofern sie eingetragen ist,
- ältere bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 5 GMV geltend gemacht wird.

Diese Angaben können wesentlich dazu beitragen, die ältere Marke eindeutig und fehlerfrei festzustellen. Es reicht aus, wenn diese Elemente beiliegenden Unterlagen zu entnehmen sind oder durch eine Datenbankabfrage gefunden werden können. Fehlen diese Elemente, muss der Widersprechende über den Mangel unterrichtet werden.

2.4.2.2 Wiedergabe der älteren Marke/des älteren Zeichens

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e und Regel 17 Absatz 4 GMDV

Für Rechte, die keiner Eintragung unterliegen, ist dies eine absolute Zulässigkeitsvoraussetzung, da anderenfalls das ältere Recht überhaupt nicht festgestellt werden kann (siehe oben).

Die relative Zulässigkeitsvoraussetzung, nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e GMV eine Wiedergabe des Zeichens beizubringen, gilt für folgende Rechte:

- eine ältere angemeldete oder eingetragene nationale Marke oder internationale Marke, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b GMV geltend gemacht wird,
- eine ältere notorisch bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV geltend gemacht wird, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen ist,
- eine ältere bekannte Marke, die nach Artikel 8 Absatz 5 GMV geltend gemacht wird,
- eine Agentenmarke (Artikel 8 Absatz 3 GMV, sofern es sich dabei um eine eingetragene Marke handelt).

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, reicht die Angabe des Wortes aus.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine sonstige Marke usw., ist eine Wiedergabe der Marke in der angemeldeten oder eingetragenen Form einzureichen, gegebenenfalls in Farbe.

Ist die ordnungsgemäße Wiedergabe nicht in der Widerspruchsschrift enthalten, hat das Amt den Widersprechenden über diesen Mangel unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so ist das ältere Recht als unzulässig zurückzuweisen.

Falls die ältere Marke eine Gemeinschaftsmarke ist, wird nicht um eine Wiedergabe gebeten, weil sie bereits in den Datenbanken des Amtes enthalten ist.

Eine Wiedergabe in Farbe muss nicht verlangt werden, wenn die ältere nationale Marke (aus technischen Gründen) nicht in Farbe veröffentlicht werden konnte, wie es in Zypern, Lettland und Ungarn noch der Fall ist. In solchen Fällen verlangt das Amt vom Widersprechenden weder eine Wiedergabe in Farbe noch eine Übersetzung der Farbangaben.

Die folgenden Länder haben entweder immer oder seit dem angegebenen Datum in Farbe veröffentlicht:

- Belgien
- Bulgarien
- Tschechien (1999)
- Dänemark
- Deutschland
- Estland (2003)
- Irland (2003)
- Griechenland (2007)
- Spanien (ab 31.07.2002)
- Frankreich (1992)
- Italien
- Litauen (ab Juli 2009)
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Polen (2003)
- Portugal (2006)
- Rumänien
- Slowenien (1992)
- Slowakei (2008), Finnland (2005)
- Schweden
- Vereinigtes Königreich (2004)
- Kroatien (2009).

Internationale Marken werden seit 1989 in Farbe veröffentlicht.

Regel 80 Absatz 2 und Regel 17 Absatz 4 GMDV

Wenn die Wiedergabe in den Akten undeutlich ist, kann das Amt eine deutlichere Wiedergabe verlangen. Ist die eingereichte Wiedergabe unvollständig oder unleserlich und kommt der Widersprechende der Aufforderung, eine deutliche Wiedergabe einzureichen, nicht nach, gilt die Wiedergabe als nicht eingegangen und das Recht ist als unzulässig zurückzuweisen.

2.4.2.3 Waren und Dienstleistungen

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe f und Regel 17 Absatz 4 GMDV
Mitteilung Nr. 5/07 des Präsidenten des Amtes

Gemäß Regel 15 Absatz 2 Buchstabe f GMDV muss die Widerspruchsschrift eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt, in der Verfahrenssprache enthalten. Dies gilt für alle Arten von älteren Rechten.

Der Widerspruch kann sich auf alle Waren und Dienstleistungen stützen, für die die ältere Marke eingetragen oder angemeldet wurde, oder aber nur auf einige der Waren und Dienstleistungen.

Gemäß Mitteilung Nr. 5/07 des Präsidenten des Amtes vom 12.09.2007 über Änderungen bei der Praxis in Widerspruchsverfahren wird die Angabe der Klassennummer(n) als hinreichende Angabe der Waren und Dienstleistungen der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch stützt, akzeptiert. Dies wird wie unten beschrieben implementiert.

Teil der Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf einem Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, beruht, müssen diese Waren und Dienstleistungen in der Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer/n, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache übersetzt werden, oder es müssen nationale oder INID-Codes verwendet werden, so dass die relevante/n Klassennummer/n klar identifiziert werden können).

Wenn die Anzahl an Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, geringer als die Anzahl an Waren und Dienstleistungen ist, für die die Marke eingetragen ist, müssen die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch nicht beruht, nicht angegeben werden, da sie für das Verfahren irrelevant sind.

Alle Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen beruht, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, müssen diese in der Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Anstatt einer Auflistung kann sich der Widersprechende aber auch auf „alle Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist“ beziehen, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache übersetzt werden, oder es müssen nationale oder INID-Codes verwendet werden).

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer(n), vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache übersetzt werden, oder es müssen nationale oder INID-Codes verwendet werden, so dass die relevante(n) Klassennummer(n) klar identifiziert werden können).

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch auf „allen Waren und Dienstleistungen, für die das ältere Recht eingetragen ist“ basiert, aber dann (im Vergleich zu der Eintragungsurkunde oder dem relevanten amtlichen Auszug, die bzw. der dem Widerspruchsformular beiliegt) nur einen „Teil“ dieser Waren und Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprüchlichen Informationen darüber hinaus davon aus, dass der Widerspruch auf „allen Waren und Dienstleistungen, für die das ältere Recht eingetragen ist“ basiert.

Auch in Fällen, in denen der Widersprechende die Waren und/oder Dienstleistungen, auf die er seinen Widerspruch stützt, nicht oder nicht eindeutig angegeben hat, reicht es aus, eine Eintragungsurkunde in der Verfahrenssprache beizufügen; dann ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf die in der Eintragungsurkunde aufgeführten Waren und Dienstleistungen gestützt wird.

Wenn die Eintragungsurkunde aber in einer anderen als der Verfahrenssprache abgefasst ist oder keine Eintragungsurkunde beigefügt ist, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

Wenn angegeben wird, dass der Widerspruch „auf alle ähnlichen/identischen Waren und Dienstleistungen“ gestützt wird, ist eine Klarstellung zu verlangen, da eine solche Formulierung die Grundlage des Widerspruchs nicht eindeutig erkennen lässt.

Wird eine Formulierung wie „der Widerspruch stützt sich auf alle Waren in Klasse 9“ verwendet, aber keine Urkunde in der Verfahrenssprache beigefügt, wird das Amt eine Spezifizierung in der Verfahrenssprache verlangen.

Eine Angabe dieser Art reicht nur dann aus, wenn der Widersprechende erwidert, dass er Inhaber einer Eintragung ist, in deren Beschreibung erwähnt wird, dass das Zeichen für „alle Waren in Klasse 9“ eingetragen ist.

Bei Widersprüchen, die sich auf ältere nicht eingetragene Marken oder Rechte stützen, muss der Widersprechende die Geschäftstätigkeiten angeben, für den sie benutzt werden.

Spezifische Aspekte: Widersprüche gegen internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, ist zur Identifizierung der Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, eine Angabe der Klassennummer/n ausschließlich in der Widerspruchsschrift aus Zulässigkeitsgründen nicht ausreichend. Wenn der Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, oder auf einem Teil davon beruht, müssen diese Waren und Dienstleistungen in der Widerspruchsverfahrenssprache aufgelistet werden. In diesem Verzeichnis müssen alle Waren oder Dienstleistungen enthalten sein, die von dieser Marke abgedeckt sind, oder zumindest die relevanten Waren oder Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht.

2.4.2.4 Ältere bekannte Marken: Bekanntheitsgrad

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe g GMDV

Eine besondere Anforderung gilt für bekannte Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 GMV: Anzugeben sind der Mitgliedstaat, in dem die Marke bekannt ist, sowie die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke bekannt ist.

2.4.2.5 Identifizierung des Widersprechenden

Artikel 41 Absatz 1 GMV
Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer i GMDV

Der Widersprechende kann eine natürliche Person oder eine juristische Person sein. Um den Widersprechenden identifizieren zu können, sind sein Name und seine Anschrift anzugeben.

Bisher gab es keinen Fall, in dem ein Widersprechender nicht identifiziert werden konnte. Wenn nur sein Name und zum Beispiel eine Fax-Nr. angegeben wurden, ist der Widersprechende aufzufordern, seine genaue Anschrift mitzuteilen.

Bei der Prüfung der Angaben zum Widersprechenden sollte genau darauf geachtet werden, ob es sich um eine natürliche oder eine juristische Person handelt. Bei Zweifeln hierüber, insbesondere wenn die Rechtsform (z. B. GmbH, KG, SA, Ltd) nicht angegeben wurde, ist der Mangel mitzuteilen.

Berechtigung zum Widerspruch

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffern i und iii GMDV

Sofern nichts anderes angegeben wird, wird davon ausgegangen, dass der Widersprechende geltend macht, Inhaber des älteren Rechts zu sein. Nur wenn der Widersprechende in der Funktion eines ermächtigten Lizenznehmers oder einer nach den nationalen Bestimmungen befugten Person handelt, hat er eine diesbezügliche

Erklärung mit Angaben zu der Befugnis oder Bevollmächtigung zur Einlegung des Widerspruchs abzugeben. Werden diese Angaben nicht gemacht, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

Nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer i GMDV hat ein Widersprechender, der als Lizenznehmer oder Bevollmächtigter handelt, seinen Namen und seine Anschrift gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b GMDV anzugeben.

- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 5 GMV gestützt wird, d. h. auf eine eingetragene oder angemeldete Marke, kann der Widerspruch vom Inhaber dieser eingetragenen oder angemeldeten Marke und einem von diesem ermächtigten Lizenznehmer erhoben werden.
- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 3 GMV (Agentenmarke) gestützt wird, kann er vom Inhaber der Marke erhoben werden.
- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 4 GMV (ältere(s) Marke/Kennzeichenrecht) gestützt wird, kann er vom Inhaber der älteren Marke oder des älteren Zeichens und einer Person erhoben werden, die nach dem einschlägigen nationalen Recht berechtigt ist, diese Rechte an der älteren Marke oder dem älteren Zeichen wahrzunehmen.

Soweit der Widersprechende geltend macht, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Inhaber eines Rechts oder einer Eintragung zu sein, ist er unabhängig von seinem Ursprungsland berechtigt, Widerspruch zu erheben.

Inhaberwechsel (Übertragung der Widerspruchsmarke) vor Erhebung des Widerspruchs

In Fällen, in denen die Widerspruchsmarke vor der Erhebung des Widerspruchs auf einen Dritten übertragen wurde, ist danach zu unterscheiden, ob der Widerspruch auf eine ältere GM oder auf eine ältere eingetragene (oder angemeldete) nationale Marke gestützt wird.

Widersprüche aus einer älteren GM

Ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten Gemeinschaftsmarke kann nur dann von dem Rechtsnachfolger des Inhabers der GM erhoben werden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 17 Absatz 6 GMV vorliegen, also nur, wenn der Widersprechende bei Erhebung des Widerspruchs einen Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs gestellt hat. Sind *gegenüber* dem Amt Fristen zu wahren, so können nach Artikel 17 Absatz 7 GMV, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs bei dem Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.

Es ist Aufgabe des Widersprechenden, diese Informationen zur Verfügung zu stellen; eine Kontrolle durch das Amt während der Zulässigkeitsprüfung erfolgt nicht. Nur wenn der Widersprechende in der Begründung seines Widerspruchs ausdrücklich (oder sinngemäß) angibt, dass er der neue Inhaber ist, wird der Widersprechende aufgefordert, das Datum anzugeben, an dem der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs dem Amt zugesandt wurde oder bei dem Amt eingegangen ist.

Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke

Da die Frage, ob für die Geltendmachung eines Rechts durch den Rechtsnachfolger die Eintragung des Rechtsübergangs im nationalen Markenregister erforderlich ist, in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt ist, kann ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke sowohl von dem „alten“ Inhaber als auch von dem Rechtsnachfolger erhoben werden.

In einigen Fällen wird der Widerspruch zunächst von einem Widersprechenden A erhoben, dann aber die ältere Widerspruchsmarke auf einen neuen Inhaber B übertragen. Da im maßgeblichen Register immer noch A als Inhaber aufgeführt werden kann, akzeptiert das Amt den Widerspruch mit A als Widersprechendem, obwohl dieser nicht mehr der Inhaber der älteren Marke ist.

Wenn der Widerspruch von B erhoben wird, die Eintragungsurkunde aber A als Inhaber der älteren Marke ausweist, ist der Widerspruch zuzulassen, da davon auszugehen ist, dass die ältere Marke vor Erhebung des Widerspruchs auf B übertragen wurde (oder bei entsprechender Angabe in der Widerspruchsschrift, dass der Widersprechende als ermächtigter Lizenznehmer handelt).

Mehrere Widersprechende

Regel 15 Absatz 1 und Regel 75 Absatz 1 GMDV
Entscheidung vom 11. Oktober 2000, R 623/1999-1 - Emultech

In manchen Fällen sind in der Widerspruchsschrift mehrere Widersprechende aufgeführt. Es gibt nur zwei Situationen, in denen das Amt zwei oder mehr (natürliche oder juristische) Personen als Mehrheit von Widersprechenden akzeptiert, nämlich:

- wenn sie Mitinhaber der älteren Marke/des älteren Rechts sind;
- wenn der Widerspruch gemeinsam von dem Inhaber oder Mitinhaber der älteren Marke oder des älteren Rechts und von einem oder mehreren Lizenznehmern der älteren Marke/des älteren Rechts erhoben wird.

Soweit nicht ersichtlich ist, ob bei den mehreren Widersprechenden eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, müssen sie aufgefordert werden, ihr Rechtsverhältnis (Mitinhaberschaft oder Inhaber und Lizenznehmer) oder einen der mehreren Widersprechenden als den einzigen Widersprechenden anzugeben.

Hat eine ältere Marke und/oder ein älteres Recht mehr als einen Inhaber (Mitinhaberschaft), kann der Widerspruch von jedem einzelnen oder von allen Mitinhabern erhoben werden.

Wenn jedoch die Widersprechenden dem Amt beispielsweise mitteilen, dass die Gesellschaft A B.V. Inhaberin von fünf der älteren Rechten ist und die Gesellschaft A PLC Inhaberin der anderen fünf ist, müssen sie angeben, mit wem das Widerspruchsverfahren fortgesetzt werden soll. Daraus folgt, dass fünf von den zehn älteren Rechten nicht berücksichtigt werden. Wenn die Widersprechenden innerhalb der gesetzten Zweimonatsfrist keine angemessene Erwiderung übermitteln, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Zulässig

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A	A	A	A

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A/C	A	A	A

Die zweite Kombination ist nur dann zulässig, wenn zumindest A einer der Widersprechenden ist.

Nicht zulässig

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A	A	B	B	B

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren mit A oder mit B als Widersprechendem fortsetzen möchten.

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A	A	B	B

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren als Mitwidersprechende gestützt auf die älteren Marken 1, 2 und 3 fortsetzen wollen, oder als Mitwidersprechende gestützt auf die älteren Marken 1, 4 und 5.

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B/C	B/C	A	A	A

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren gestützt auf die älteren Marken 1 und 2 mit A, B und C als Mitwidersprechenden fortsetzen wollen, oder gestützt auf die älteren Marken 1, 3, 4 und 5 mit A und B als Mitwidersprechenden.

Angabe der Rechtsverhältnisse, die nicht die Mitinhaberschaft betreffen

Wenn in der Widerspruchsschrift ein Widersprechender als Inhaber des älteren Rechts und ein anderer als (ein von dem Inhaber zur Erhebung des Widerspruchs ermächtigter) Lizenznehmer aufgeführt sind, wird keine Beanstandung erhoben, solange es sich bei dem Inhaber aller älteren Rechte stets um dieselbe natürliche oder juristische Person handelt. Wie viele Lizenznehmer sich dem Verfahren anschließen, spielt dabei keine Rolle.

In den folgenden Beispielen kann der Widerspruch mit A, B und C als Mitwidersprechende zugelassen werden:

Ältere Marken	1	2	3
Inhaber	A	A	A
Lizenznehmer	B	C	Keine

Umgekehrt kann im folgenden Fall B als Lizenznehmer der älteren Marke 1 zwar als Mitwidersprechender akzeptiert werden, nicht hingegen als Mitwidersprechender der älteren Marke 3. Das Amt fordert die Widersprechenden auf anzugeben, ob sie das Verfahren mit A oder mit B als Widersprechendem fortsetzen möchten. Antworten sie hierauf nicht, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Ältere Marken	1	2	3
Inhaber	A	A	B
Lizenznehmer	B	C	A

Nachweise

Wenn der Widerspruch auf ältere eingetragene Marken gestützt wird, wird die Mitinhaberschaft meistens durch Einreichung einer Kopie der Eintragungsurkunde nachgewiesen. Wenn der Widerspruch auf mehrere ältere Marken/Rechte gestützt wird und die Widersprechenden bereits einen Nachweis über die Mitinhaberschaft an einer der älteren eingetragenen Marke eingereicht haben, müssen sie gleichwohl dazu aufgefordert werden, auch in Bezug auf die anderen älteren Rechte die Inhaberschaft nachzuweisen. Da die Widersprechenden in diesem Verfahrensstadium noch nicht verpflichtet sind, Nachweise für ihre älteren Marken/Rechte einzureichen, genügt für die Zulässigkeitsprüfung eine Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie zur gemeinsamen Einreichung eines Widerspruchs berechtigt sind.

2.4.2.6 Berufsmäßige Vertretung

Vertreter

Artikel 92 und 93 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii GMDV

Nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii GMDV muss der Widersprechende, wenn er einen Vertreter bestellt hat, den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e GMDV angeben.

Hat der Widersprechende einen Wohnsitz oder Sitz in der Europäischen Gemeinschaft (gemäß Artikel 92 GMV ist er nicht verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu sein) und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters nicht an, führt dies nur dazu, dass das Amt seine Korrespondenz direkt mit dem Widersprechenden abwickelt.

Ist der Widersprechende gemäß Artikel 92 GMV verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu sein, und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters nicht an, stellt dies hinsichtlich der Zulässigkeit einen relativen Mangel dar. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, einen Vertreter zu bestellen und/oder den Namen und die Geschäftsadresse des Vertreters anzugeben; kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Regel 77 GMDV

Alle Zustellungen des Amtes an einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter haben dieselbe Wirkung, als wären sie an die vertretene Person gerichtet.

Alle Mitteilungen eines ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters an das Amt haben dieselbe Wirkung, als wären sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet.

Mehrere Vertreter, gemeinsamer Vertreter

Regel 75 GMDV

Jeder Beteiligte kann mehrere Vertreter bestellen, die sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln handeln können. Die Anzahl der Vertreter ist nicht nach oben begrenzt.

Das Amt wickelt seine Korrespondenz aber nur mit dem an erster Stelle genannten Vertreter ab. Wenn es mehr als einen Widersprechenden gibt und in der Widerspruchsschrift kein gemeinsamer Vertreter benannt ist, so gilt der Vertreter, der in der Widerspruchsschrift als erster genannt ist, als gemeinsamer Vertreter.

Ist einer der Widersprechenden jedoch verpflichtet, einen Vertreter zu bestellen (weil er von außerhalb der EU ist), so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der in der Widerspruchsschrift an erster Stelle genannte Widersprechende einen Vertreter bestellt hat.

Regel 76 Absatz 8 GMDV

Wenn es mehr als einen Widersprechenden/Anmelder gibt, gilt der Vertreter der als erste genannten Person als gemeinsamer Vertreter aller genannten Personen. Wenn die als erste genannte Person keinen Vertreter bestellt hat und für eine der genannten Personen Vertretungszwang besteht und diese Person einen Vertreter bestellt hat, gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter für alle genannten Personen.

Für weitere Informationen wird auf die Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

Vertreterwechsel

Regel 76 GMDV

Sowohl der Widersprechende als auch der Anmelder können im Verlauf des Widerspruchsverfahrens einen neuen Vertreter bestellen. Für weitere Informationen wird auf die Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

Vollmacht

Artikel 92 Absatz 2 GMV
Regel 76 GMDV

In Verfahren mit mehreren Beteiligten, in denen Vertreter vor dem Amt auftreten, müssen die Vertreter nur dann eine schriftliche Vollmacht zu den Akten einreichen, entweder als einzelne oder als Generalvollmacht, wenn der andere Verfahrensbeteiligte dies ausdrücklich verlangt. Wird die Einreichung einer unterzeichneten Vollmacht verlangt, setzt das Amt eine Frist für die Einreichung einer solchen Vollmacht.

Die Themen Vertretung und Vollmachten sind detailliert in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung geregelt.

2.4.2.7 Unterschrift

Regel 80 Absatz 3 und Regel 82 Absatz 3 GMDV

Eine per Telefax oder per Post eingereichte Widerspruchsschrift muss von dem Widersprechenden oder, wenn sie von einem Vertreter eingereicht wird, von dem Vertreter unterzeichnet sein.

Eine elektronisch per Fernkopierer oder auf elektronischem Wege eingereichte Widerspruchsschrift muss nicht unterzeichnet sein, die Namensangabe des Absenders ist ausreichend.

2.4.2.8 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen

Regel 17 Absatz 4 GMDV

Werden relative Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt, wird dem Widersprechenden oder seinem Vertreter eine Frist von zwei Monaten zur Beseitigung dieses Mangels eingeräumt. Diese Frist kann nicht verlängert werden.

Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen; bezieht sich der Mangel auf einen Teil der älteren Rechte, wird der Widersprechende darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Widerspruch zwar zulässig ist, dass aber die betroffenen älteren Rechte nicht berücksichtigt werden können.

2.4.3 Fakultative Angaben

2.4.3.1 Reichweite des Widerspruchs

Regel 15 Absatz 3 Buchstabe a GMDV

Der Widerspruch kann eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, enthalten; fehlt eine derartige Angabe, ist davon auszugehen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke richtet.

Gibt der Widersprechende an, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung richtet, muss er diese im Einzelnen auführen. Lassen sich die angefochtenen Waren und Dienstleistungen weder der Widerspruchsschrift noch der Begründung entnehmen, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen. Wird dieser Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist durch Aufführen der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, behoben, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Es gibt Fälle, in denen der Widersprechende nach vorheriger schriftlicher Aufforderung durch das Amt, den von ihm angefochtenen Teil der Waren und Dienstleistungen genau anzugeben, mitteilt, dass der Widerspruch sich gegen „alle Waren und Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke angemeldet wurde“ richtet. Eine solche Angabe kann vom Amt aber nicht als zulässig akzeptiert werden, und der Widerspruch ist deshalb als unzulässig zurückzuweisen, weil der Widersprechende durch die Angabe, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung richtet, den Umfang seines Widerspruchs diesbezüglich eindeutig beschränkt hat und eine Erweiterung des Umfangs des Widerspruchs nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausgeschlossen ist.

Die Reichweite des Widerspruchs ist richtig angegeben, wenn es sich um spezifische Waren handelt, die unter den in der angegriffenen Anmeldung benutzten Oberbegriff fallen (z. B. Widerspruch richtet sich gegen *Hosen* und die GM-Anmeldung beansprucht *Bekleidungsstücke* – in diesem Beispiel gelten nur *Hosen* als die angefochtenen Waren). Wenn der Widersprechende jedoch eine mehrdeutige Formulierung benutzt, wie „der Widerspruch richtet sich gegen Waren, die ... ähnlich sind“, wenn die Waren des Anmelders durch die Waren des Widersprechenden ersetzt werden, oder wenn sonstige Formulierungen gewählt werden, die nicht klar erkennen lassen, gegen welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruch gerichtet ist, muss der Widersprechende aufgefordert werden, eine Klarstellung einzureichen. Wenn der Widersprechende auf diese Aufforderung nicht angemessen antwortet, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch auf „einem Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke“ basiert, aber dann in der Widerspruchsschrift oder in den Anlagen „alle“ diese Waren und Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprüchlichen Informationen darüber hinaus davon aus, dass der Widerspruch gegen „alle Waren und Dienstleistungen“ gerichtet ist.

2.4.3.2 Begründung

Regel 15 Absatz 3 Buchstabe b GMDV

Aus dem Wortlaut von Regel 15 GMDV geht eindeutig hervor, dass Folgendes zu unterscheiden ist:

- die Grundlage des Widerspruchs, d. h. das geltend gemachte ältere Recht; sie muss ordnungsgemäß bestimmt werden, kann aber nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr geändert werden,
- die Angabe der Widerspruchsgründe, d. h. „Verwechslungsgefahr“ (Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c GMDV, unter Verwendung des Ausdrucks „nämlich“),
- und eine Begründung, d. h. eine Angabe von Bemerkungen, Tatsachen oder Beweismitteln zur Stützung des Widerspruchs.

Die „Begründung“ umfasst den Nachweis des Bestehens eines älteren Rechts, was (anders als die Identifizierung des älteren Rechts) eine Frage der Substanziierung ist, keine Frage der Zulässigkeit.

Die Begründung ist im Stadium der Einreichung des Widerspruchs fakultativ; sie hat nichts mit der Zulässigkeitsprüfung zu tun. Ihre Aufnahme in die Widerspruchsschrift ist zu akzeptieren, anderenfalls kann sie nach Ablauf der „Cooling-off“- Frist eingereicht werden (Regel 19 Absatz 1 GMDV) und betrifft die Substanziierung, nicht die Zulässigkeit, des Widerspruchs.

2.5 Zustellung des Widerspruchs

Regeln 16a und 18 GMDV Beschluss EX-11-3 des Präsidenten des Amtes

Alle Widerspruchsschriften und alle von der widersprechenden Partei eingereichten Unterlagen sowie alle Mitteilungen, die das Amt vor dem Beginn der „Cooling-off“-Frist an einen der Beteiligten richtet, werden vom Amt zu Informationszwecken auch an den anderen Beteiligten geschickt.

Sobald gemäß Regel 17 GMDV festgestellt worden ist, dass der Widerspruch zulässig ist, teilt das Amt den Beteiligten in einem Bescheid mit, dass das Verfahren zwei Monate nach Eingang der Mitteilung als aufgenommen gilt. In der Mitteilung wird nicht nur die Frist, innerhalb derer der Widersprechende Tatsachen, Beweise und Argumente zur Stützung seines Widerspruchs einreichen muss, sondern auch die Frist, innerhalb derer der Anmelder seine Stellungnahme dazu einreichen muss, festgesetzt. Es ist wichtig anzumerken, dass die in dieser Mitteilung genannten Fristen aufgrund verschiedener Kommunikationsmittel (Telefax, e-Kommunikation und Post) in Übereinstimmung mit dem „langsamsten“ Kommunikationsweg festgesetzt werden. Wenn beispielsweise einer der Beteiligten per e-Kommunikation über die amtliche Webseite des Amtes benachrichtigt wird, gilt, dass die Zustellung am fünften Kalendertag nach dem Tag, an dem das Dokument von den Systemen des Amtes erstellt wurde, erfolgte. Wenn die Zustellung an den anderen Beteiligten per Telefax erfolgt, werden diesem daher auch die fünf zusätzlichen Tage gewährt, so dass die in den Mitteilungen gewährten Fristen übereinstimmen.

Wenn der Widerspruch auf einer älteren Marke beruht, die in Farbe eingetragen oder angemeldet wurde, stellt das Amt sicher, dass die Farbwiedergabe beim Anmelder eingegangen ist. In manchen Fällen bedarf dies einer Benachrichtigung per Post.

Die Zustellung erfolgt erst nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist.

3 „Cooling-off“-Frist

3.1 Beginn der „Cooling-off“-Frist

Regel 17, Regel 18 Absatz 1, Regel 19 und Regel 20 Absätze 2, 6, und 7 GMDV
Mitteilung 1/06 des Präsidenten des Amtes

Wird festgestellt, dass der Widerspruch zulässig ist, sendet das Amt eine Mitteilung an die Parteien, durch die diese darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass der Widerspruch als zulässig gilt und dass das Widerspruchsverfahren zwei Monate nach Erhalt der Mitteilung beginnen wird (vor dem offiziellen Beginn des Verfahrens wird eine zweimonatige „Cooling-off“-Frist gewährt, die gewisse rechtliche Folgen haben wird, insbesondere in Bezug auf die Widerspruchsgebühren).

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 18. Oktober 2012 in der Rechtssache C-402/11 P, „REDTUBE“, stellt die gemäß Regel 18 Absatz 1 GMDV an die Beteiligten ergangene Mitteilung über die Zulässigkeit des Widerspruchs eine Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der endgültigen Entscheidung über die Rechtssache Beschwerde eingelegt werden kann, wie es in Artikel 58 Absatz 2 GMV heißt. Folglich ist diese Entscheidung für das Amt verbindlich.

Die „Cooling-off“-Frist wird auf zwei Monate ab Zustellung festgesetzt. Der genaue Termin des Fristablaufs wird in der Mitteilung vom Amt angegeben. Die Frist läuft stets zwei Monate nach dem Tag der Zustellung ab, und zwar auch dann, wenn der Tag des Fristablaufs auf einen Tag fällt, an dem das Amt geschlossen ist, z. B. einen Samstag oder Sonntag.

Die „Cooling-off“-Frist kann insgesamt 24 Monate dauern, wenn beide Beteiligten vor Fristablauf eine Verlängerung beantragen. Das Amt gewährt eine Fristverlängerung von 22 Monaten, ungeachtet der beantragten Dauer der Fristverlängerung.

Es ist nicht möglich, die Begrenzung der „Cooling-off“-Frist auf 24 Monate zu umgehen, indem eine Aussetzung des Verfahrens beantragt wird. Wenn die Beteiligten laufende Verhandlungen geltend machen, wird das Verfahren nicht während der „Cooling-off“-Frist ausgesetzt, aber nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist kann eine derartige Aussetzung beantragt werden.

Dem Widersprechenden wird eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingeräumt, um Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen, und zwar unabhängig davon, ob er derartige Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift eingereicht hat. Innerhalb derselben Frist muss der Widersprechende auch sein(e) älteres(n) Recht(e) substantzieren.

Bei dem an den Widersprechenden gerichteten Schreiben handelt es sich um eine allgemeine Aufforderung, die Unterlagen gemäß Regel 19 GMDV zu vervollständigen. Das Amt macht keine Angaben darüber, welcher Art die zur Vervollständigung der Akte einzureichenden Unterlagen sein müssen (siehe insbesondere Regel 20 Absatz 6 Satz 2 GMDV). Es ist Sache des Widersprechenden, darüber zu entscheiden, welche Unterlagen er einzureichen gedenkt. Um dem Widersprechenden diese Aufgabe zu erleichtern, hat das Amt eine Liste aufgestellt, in der die je nach Art des nachzuweisenden Rechts erforderlichen Beweismittel aufgeführt sind. Diese Liste geht den Widersprechenden als Anlage der Mitteilung über die Zulässigkeit des

Widerspruchs zu und kann von den Widersprechenden als Checkliste für die Vorbereitung des Widerspruchs benutzt werden.

In der Praxis wird für die Einreichung zusätzlicher Unterlagen eine Frist von vier Monaten ab dem Tag der Zustellung eingeräumt. Die Widersprechenden sollten sich also darüber im Klaren sein, dass die Frist zur Einreichung zusätzlicher Unterlagen keine mit dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist beginnende Zweimonatsfrist ist, sondern eine Frist von vier Monaten, die mit der Zustellung beginnt.

Dem Anmelder wird eine zusätzliche Frist von zwei Monaten eingeräumt, um eine Erwiderung auf den Widerspruch einzureichen. Anstatt einzelne Fristen von jeweils zwei Monaten festzusetzen (zwei Monate für die „Cooling-off“-Frist, zwei Monate für die Vervollständigung des Widerspruchs, zwei Monate für die Erwiderung), wird dem Anmelder für die Einreichung der Erwiderung eine Frist von sechs Monaten ab der Mitteilung über die Zulässigkeit (Datum des Beginns der „Cooling-off“-Frist) eingeräumt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Zustellung und vor Ablauf der ihm eingeräumten Frist von vier Monaten vervollständigt, werden die von ihm eingereichten zusätzlichen Unterlagen dem Anmelder übermittelt. Die dem Anmelder für die Erwiderung des Widerspruchs gesetzte Frist wird dadurch nicht berührt. Wenn die zusätzlichen Unterlagen allerdings zu spät bei dem Amt eingehen, um sie innerhalb der dem Widersprechenden gesetzten Frist an den Anmelder weiterzuleiten, werden dem Anmelder die zusätzlichen Unterlagen weitergeleitet, und es wird ihm eine weitere Frist von zwei Monaten für die Erwiderung des Widerspruchs eingeräumt. Diese separat festgesetzte Zweimonatsfrist beginnt mit dem Eingang der zugestellten zusätzlichen Unterlagen bei dem Anmelder. Dadurch wird gewährleistet, dass dem Anmelder für die Erwiderung des Widerspruchs stets zwei volle Monate zur Verfügung stehen.

3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist

Artikel 119 Absätze 5 und 6 GMV Regel 18 Absatz 1 und Regel 96 Absatz 1 GMDV Mitteilung 1/06 des Präsidenten des Amtes
--

Die „Cooling-off“-Frist kann bis zu insgesamt 24 Monaten verlängert werden.

Für eine Verlängerung der „Cooling-off“-Frist müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Ein von beiden Verfahrensparteien unterschriebener Antrag. Es kann sich um einen gemeinsamen Antrag oder um zwei getrennte Anträge handeln. Eine Begründung ist nicht erforderlich.
- Der Antrag muss in der Verfahrenssprache vorgelegt werden. Als Alternative kann der Antrag in einer der Amtssprachen eingereicht werden. Eine Übersetzung muss jedoch binnen eines Monats nach Antragstellung eingereicht werden. Der Antragsteller wird von dem Amt aber nicht dazu aufgefordert, eine Übersetzung des Verlängerungsantrags einzureichen.

- Der Antrag muss vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist gestellt werden. Anträge, die nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingereicht werden, müssen abgelehnt werden. Wenn nur ein Beteiligter den Antrag vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist einreicht, der andere Beteiligte jedoch nach Fristablauf, wird die Verlängerung ebenfalls abgelehnt.

Die Verlängerung der „Cooling-off“-Frist ist von Anträgen auf Fristverlängerung oder auf Aussetzung zu unterscheiden. Falls der Verlängerungsantrag unzulässig ist, weil er verspätet eingereicht wurde oder weil die „Cooling-off“-Frist bereits verlängert worden war, wird er als Aussetzungsantrag behandelt, vorausgesetzt, die Bedingungen für einen solchen Antrag sind erfüllt.

Es wird eine Verlängerung bis zu einer Dauer von 24 Monaten gewährt, zu rechnen ab dem Termin des Beginns der „Cooling-off“-Frist. Durch dieses neue Verfahren werden mehrfache Verlängerungen vermieden; gleichzeitig haben die Beteiligten größtmögliche Freiheiten in Bezug auf die Entscheidung über den Zeitpunkt der Fortsetzung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens.

Jeder Beteiligte kann die verlängerte „Cooling-off“-Frist beenden (opting out), indem er ein einfaches Schreiben an das Amt richtet, in dem er erklärt: „Ich wünsche, dass die „Cooling-off“-Frist endet“ oder „Ich wünsche, dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens beginnt“.

Es ist unerheblich, ob der andere Beteiligte einverstanden ist oder nicht.

Entscheidet sich einer der Beteiligten vor dem Ablauf der verlängerten „Cooling-off“-Frist für die Beendigung dieser Frist, sendet das Amt an beide Beteiligten eine entsprechende Bestätigung und setzt den Ablauf der „Cooling-off“-Frist auf zwei Wochen ab dieser Benachrichtigung fest. Der kontradiktorische Teil des Verfahrens beginnt am darauf folgenden Tag. In derselben Benachrichtigung werden neue Fristen für die Substanziierung des Widerspruchs und die Erwidern des Anmelders gesetzt, die eine Dauer von zwei Monaten beziehungsweise vier Monaten ab dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist haben sollten.

Die Entscheidung zur Beendigung der „Cooling-off“-Frist kann nicht widerrufen werden. Eine Entscheidung zur Beendigung der Frist im letzten Monat vor dem Beginn des Verfahrens wird nicht akzeptiert.

4 Kontradiktorischer Teil

4.1 Vervollständigung des Widerspruchs

Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist kann der Widersprechende zusätzliche Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung seines Widerspruchs einreichen.

Innerhalb derselben Frist muss er das Bestehen und die Gültigkeit seiner älteren Rechte nachweisen.

4.2 Substanziierung

Artikel 41 GMV
Regel 19, Regel 20 Absatz 1 und Regel 79 GMDV

Substanziierung wird durch Regel 19 Absatz 2 GMDV definiert und bezieht sich auf den Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzzumfang der älteren Marke(n) oder des/der älteren Rechts(e) sowie den Nachweis der Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs.

Nachdem die Beteiligten über die Zulässigkeit des Widerspruchs unterrichtet wurden, hat der Widersprechende, ab dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist, zwei Monate Zeit, um einerseits seine Akten zu vervollständigen, das heißt, alle Nachweise einzureichen, die er für erforderlich hält, um seinen Widerspruch zu gewinnen, und andererseits auch die Existenz und die Gültigkeit der geltend gemachten älteren Rechte und seine Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs nachzuweisen. Wenn es für den Widerspruch relevant ist, legt der Widersprechende auch Nachweise über die Bekanntheit, erhöhte Kennzeichnungskraft oder etwaige andere Aspekte, die den Schutzzumfang seines/seiner älteren Rechts/Rechte usw. beeinflussen, vor.

Die Nachweise müssen in der Verfahrenssprache oder zu Substanziierungszwecken zusammen mit einer Übersetzung eingereicht werden. Die Übersetzung muss innerhalb der Frist für die Einreichung des Originals eingereicht werden. Unterlagen oder Teile von Unterlagen, die innerhalb der vom Amt gesetzten Frist nicht eingereicht oder nicht in die Verfahrenssprache übersetzt wurden, werden durch das Amt nicht berücksichtigt.

Alle unterstützenden Unterlagen oder andere Nachweise, die nicht per Telefax oder auf elektronischem Wege eingereicht wurden, sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen; eine Ausfertigung wird an den anderen Beteiligten übermittelt. Postalisch eingesandte oder persönlich abgelieferte Unterlagen, die nicht in zweifacher Ausfertigung eingereicht werden (so dass eine Ausfertigung an den anderen Beteiligten übermittelt werden kann), können nicht berücksichtigt werden. Alle Unterlagen oder Beweise, die nicht aus losen Blättern bestehen und die beim Amt auf postalischem Wege eingingen oder persönlich dort abgeliefert wurden, müssen im Doppel vorliegen. Wenn keine Kopie vorliegt, können diese Unterlagen oder Beweise nicht berücksichtigt werden.

Hat der Widersprechende die Existenz mindestens eines älteren Rechts nicht nachgewiesen, ist der Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Wenn das als zulässig anerkannte ältere Recht im Substanziierungsstadium nicht substanziert wird und ein anderes/andere ältere(s) Recht(e) vorliegt/vorliegen, das/die substanziert wird/werden, müssen die absoluten Zulässigkeitsanforderungen für diese(s) ältere(n) Recht(e) geprüft werden.

Zum Zwecke der Substanziierung muss der Widersprechende nachweisen, dass er zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist (siehe Abschnitt 2.7 unten).

4.2.1 GM und GM-Anmeldungen

Wenn die ältere Marke oder Anmeldung eine Gemeinschaftsmarke ist, muss der Widersprechende hinsichtlich der Existenz und der Gültigkeit der GM(-Anmeldung)

keinerlei Unterlagen vorlegen. Die Prüfung der Substanziierung erfolgt anhand der in der Datenbank des Amtes enthaltenen Daten.

4.2.2 Umgewandelte GM(-Anmeldungen)

Artikel 112 Absatz 1 GMV

In diesem Abschnitt geht es nur um spezifische Aspekte der Umwandlung in Widerspruchsverfahren. Für weitere Informationen zur Umwandlung wird auf die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung verwiesen.

4.2.2.1 Angefochtene umgewandelte GM-Anmeldung

Während des Widerspruchsverfahrens kann der Anmelder einen Umwandlungsantrag stellen, wenn die angefochtene GM-Anmeldung insgesamt oder teilweise abgewiesen wird und wenn er die angefochtene GM-Anmeldung zurücknimmt oder einschränkt.

4.2.2.2 Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) GM(-Anmeldung) gestützter Widerspruch

Es gilt, dass sich aus der Umwandlung einer älteren Gemeinschaftsmarke oder GM-Anmeldung herleitende nationale Anmeldungen entstehen, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag gestellt wird. Derartige Rechte werden gemäß Regel 18 Absatz 1 GMDV zu Zulässigkeitszwecken angemessen identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der umzuwandelnden Gemeinschaftsmarke (oder GM-Anmeldung) und die Länder, für die er die Umwandlung beantragt hat, angibt.

Wenn die GM-Anmeldung (oder Gemeinschaftsmarke), auf der der Widerspruch beruht, während des Widerspruchverfahrens zu existieren aufhört (oder das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird), gleichzeitig jedoch ein Umwandlungsantrag gestellt wird, kann das Verfahren fortgesetzt werden, weil die sich aus der Umwandlung einer GM-Anmeldung ergebenden nationalen Markeneintragungen die Grundlage für das Widerspruchsverfahren bilden können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser GM-Anmeldung eingeleitet worden war (siehe Entscheidung vom 15. Juli 2008, R1313/2006--G - CARDIVA/CARDIMA).

In einem derartigen Fall muss der Widersprechende das Amt schriftlich davon in Kenntnis setzen, dass er beabsichtigt, sich auf ein sich aus der Umwandlung ergebendes Recht zu stützen. Wenn sich der Widerspruch in einem Stadium vor der Frist für die Substanziierung der Rechte befindet, fällt die Frist zur Einreichung einer solchen Mitteilung mit der für die Substanziierung zusammen. In dieser Lage muss der Widersprechende innerhalb der Substanziierungsfrist Beweise für die Existenz der nationalen Anmeldung(en) vorlegen. In allen anderen Fällen ist der Stichtag für die Mitteilung, dass der Widersprechende beabsichtigt, sich auf ein sich aus der Umwandlung ergebendes Recht zu stützen, der Tag, an dem das Ereignis, das die Umwandlungsmöglichkeit auslöst, stattfindet (z. B. Zurücknahmedatum, Tag, an dem eine Entscheidung rechtskräftig wird, usw.), und auf alle Fälle bevor eine Entscheidung über den Widerspruch ergeht. Gleichzeitig muss der Widersprechende Beweise für die Existenz der nationalen Anmeldung(en) vorlegen. Der Widersprechende muss das Amt

über das Ergebnis des/der Umwandlungsantrags/Umwandlungsanträge in Kenntnis setzen.

Falls es der Widersprechende verabsäumt, das Amt schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, dass er beabsichtigt, sich auf ein sich aus der Umwandlung ergebendes Recht zu stützen, ergeht die Entscheidung über den Widerspruch auf der Grundlage des Status der Gemeinschaftsmarke zum Entscheidungszeitpunkt.

4.2.3 Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Gemeinschaftsmarken handelt

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii GMDV

Zum Nachweis der Gültigkeit einer älteren Markeneintragung oder -anmeldung muss der Widersprechende gegenüber dem Amt die Anmeldung oder Eintragung nachweisen. Dabei akzeptiert das Amt folgende Dokumente:

- von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden
- Auszüge aus amtlichen Datenbanken
- Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO.

4.2.3.1 Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden

Jede von einem nationalen Amt oder der WIPO (im Falle einer internationalen Registrierung) ausgestellte Eintragungsurkunde oder eine aktuelle Verlängerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die ältere Marke über die für die Substanziierung des Widerspruchs gewährte Frist hinaus Gültigkeit hat, wird als Nachweis akzeptiert. Weitere Anforderungen im Zusammenhang mit Bescheinigungen über die Verlängerung: siehe weiter unten.

Wenn der Widerspruch aus einer angemeldeten Marke erhoben wird, muss ein Nachweis darüber vorgelegt werden, dass die Anmeldung bei einem nationalen Markenamt oder bei der WIPO eingereicht wurde. Eine Bescheinigung über die Anmeldung stellt keinen hinreichenden Nachweis über die Eintragung der Marke dar. Sie ist also kein Nachweis für die Existenz einer Markeneintragung.

In einigen Fällen muss genau darauf geachtet werden, ob es sich um eine Anmeldung oder eine Eintragung handelt, da sich die entsprechenden Urkunden kaum voneinander unterscheiden.

Gleichwertige Unterlagen werden ebenfalls akzeptiert, sofern sie von der Verwaltung ausgestellt wurden, bei der die Marke eingetragen wurde (beispielsweise eine Eintragungsurkunde).

4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken

Auszüge aus Datenbanken werden nur dann akzeptiert, wenn die betreffenden Informationen aus einer amtlichen Datenbank stammen, d. h. aus einer amtlichen Datenbank eines nationalen Amtes oder der WIPO, und wenn sie einer Eintragungsurkunde oder einer aktuellen Verlängerungsurkunde gleichwertig sind. Das

unveränderte elektronische Abbild eines Auszugs aus einer Online-Datenbank auf einem getrennten Blatt ist ebenfalls akzeptabel, solange es eine amtliche Identifikation des Amtes oder der Datenbank enthält, aus dem bzw. der es stammt. Auszüge aus gewerblichen Datenbanken werden nicht akzeptiert, und zwar auch dann nicht, wenn sie genau die gleichen Informationen enthalten wie die amtlichen Datenbanken.

Das Amt akzeptiert Auszüge aus folgenden Datenbanken:

- **TMview**: für Gemeinschaftsmarken und Marken, die bei teilnehmenden Ämtern angemeldet oder eingetragen wurden (soweit die relevanten Daten enthalten sind). Für weitere Informationen siehe: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>.
- **BENELUX-MERKEN** (für Benelux-Marken),
- **DPINFO** (für deutsche Marken),
- **SITADDEX** (für spanische Marken),
- **OPTICS** und Auszüge aus der Webseite des UK Patent Office (für Marken des Vereinigten Königreiches),
- **S.A.R.A, UIBM** online von der UIBM-Webseite und Telemaco von der italienischen Handelskammer (für italienische Marken).

In Bezug auf internationale Registrierungen akzeptiert das Amt Auszüge aus folgenden Datenbanken:¹

- **ROMARIN** (wobei die „kurze“ Version des Auszugs ausreicht, solange sie alle notwendigen Informationen enthält),
- **TMview** (soweit alle relevanten Daten enthalten sind).

Ebenfalls akzeptiert werden Auszüge aus den Datenbanken der anderen nationalen Ämter, sofern sie von einer amtlichen Datenbank stammen.

Auszüge aus gewerblichen Datenbanken werden nicht akzeptiert, und zwar auch dann nicht, wenn sie alle notwendigen Informationen enthalten. Dies sind zum Beispiel DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS oder COMPUMARK.

Wenn der Auszug aus einer amtlichen Datenbank nicht alle erforderlichen Informationen enthält, muss der Widersprechende ihn mit anderen Unterlagen aus amtlicher Quelle, aus denen die fehlenden Informationen hervorgehen, ergänzen.

¹ Es ist gängige Praxis beim Amt, Ausdrücke der CTM-Online-Datenbank für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt wird, zu akzeptieren. Diese Praxis wird jedoch nicht fortgesetzt, weil sie gegen Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a GMDV verstößt. In Titel XIII der GMV ist keine Ausnahme für diese Regel vorgesehen. Diese neue Praxis trat am 01.07.2012 in Kraft und gilt für alle Widersprüche, die ab diesem Datum (an diesem Datum oder danach) eingelegt werden. Die in den Standardschreiben zur Mitteilung von zulässigen Widersprüchen enthaltenen Informationen wurden ab dem 01.07.2012 aktualisiert. Die alte Praxis gilt weiterhin für alle Widersprüche mit Einreichungsdatum vor dem 01.07.2012.

Beispiele

Auszüge aus SITADDEX (der amtlichen Datenbank des spanischen Amtes) enthalten zuweilen kein Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen. In derartigen Fällen muss der Widersprechende ein zusätzliches Dokument (z. B. eine Veröffentlichung im Amtsblatt) mit dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen einreichen.

Bei Bildmarken zeigen SITADDEX-Auszüge zuweilen das Bild nicht auf derselben Seite. Das Bild erscheint manchmal auf einer getrennten Seite. Wenn Widersprechende einen SITADDEX-Auszug als Nachweis einreichen, müssen sie bei spanischen Bildmarken daher sicherstellen, dass die Wiedergabe der Marke auf derselben Seite erscheint; andernfalls muss ein zusätzliches Dokument/eine zusätzliche Seite mit dem Bild eingereicht werden. Dies kann von SITADDEX selbst (mit einer Wiedergabe des Bildes auf einer getrennten Seite, die beim Ausdruck oder beim Speichern als .pdf beispielsweise eine Identifizierung der Quelle aufweist) oder von einer anderen amtlichen Quelle sein (wie ihre Veröffentlichung im Amtsblatt). Es reicht nicht aus, das Bild von SITADDEX zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die Widerspruchsschrift anzuhängen.

Wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, sollte, was portugiesische Marken angeht, angemerkt werden, dass das INPI auch eine englische Version des portugiesischen Markenauszugs bereitstellt, so dass im Prinzip keine Übersetzung nötig ist. Was jedoch das Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen angeht, werden im Auszug jedoch nur die Klassenüberschriften und eine Warnung angegeben, dass dieser Bezug auf die Klassenüberschriften nicht notwendigerweise die unter der Marke geschützten Waren und/oder Dienstleistungen wiedergibt. Diesbezüglich muss der Widersprechende immer das Originalverzeichnis auf Portugiesisch (von einer amtlichen Quelle) einreichen sowie eine korrekte Übersetzung ins Englische, wenn das Verzeichnis nicht aus einer Klassenüberschrift besteht. Dasselbe gilt auch für amtliche Auszüge anderer nationaler Ämter, die die englische Version ihrer Auszüge bereitstellen, wie beispielsweise in Slowenien.

4.2.3.3 Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO

In allen Mitgliedstaaten werden Markenmeldungen und/oder -eintragungen in einem amtlichen Markenblatt veröffentlicht. Kopien solcher Veröffentlichungen werden akzeptiert, sofern die Quelle der Veröffentlichung aus dem Dokument (oder aus den vom Widersprechenden beigefügten Unterlagen) eindeutig hervorgeht. Fehlt eine solche Angabe, so stellt dies keinen hinreichenden Nachweis für die Gültigkeit der Marke dar.

Darüber hinaus ist die Kopie der Veröffentlichung einer Markenmeldung kein hinreichender Nachweis für die Eintragung der Marke. Sie ist also kein Nachweis für das Bestehen einer Markeneintragung.

Das Amt akzeptiert die erste WIPO-Veröffentlichung einer internationalen Registrierung als ausreichenden Nachweis für die Eintragung, obwohl ihr die nationalen Ämter innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate nach der Eintragung immer noch den Schutz versagen können. Nur wenn der Schutz der fraglichen Marke vom Anmelder bestritten wird, muss der Widersprechende den Nachweis erbringen, dass der Marke in dem betreffenden Gebiet oder für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Schutz nicht verweigert wurde.

4.2.3.4 Dauer einer Markeneintragung

In der Regel beträgt die Schutzdauer von Marken 10 Jahre. Nach Ablauf der Schutzdauer kann die Eintragung der Marke alle 10 Jahre verlängert werden. In den meisten Ländern beginnt die Laufzeit der 10 Jahre mit dem Anmeldetag. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Länder	Schutzdauer	Fristbeginn
Österreich	10 Jahre	Tag der Eintragung
Benelux (Belgien, Luxemburg, Niederlande)	10 Jahre	Anmeldetag
Bulgarien	10 Jahre	Anmeldetag
Zypern	7 Jahre erste Schutzdauer/14 Jahre bei Verlängerung	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Kroatien	10 Jahre	Anmeldetag
Tschechien	10 Jahre	Anmeldetag
Dänemark	10 Jahre	Tag der Eintragung
Estland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Frankreich	10 Jahre	Anmeldetag
Finnland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Deutschland	10 Jahre	Anmeldetag
Griechenland	10 Jahre	Anmeldetag
Ungarn	10 Jahre	Anmeldetag
Italien	10 Jahre	Anmeldetag
Irland	10 Jahre für seit dem 01.07.1996 eingetragene Marken (davor 7 Jahre/14 Jahre Verlängerung)	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Lettland	10 Jahre	Anmeldetag
Litauen	10 Jahre	Anmeldetag
Malta	10 Jahre	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Portugal	10 Jahre	Tag der Eintragung
Polen	10 Jahre	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Rumänien	10 Jahre	Anmeldetag
Schweden	10 Jahre	Tag der Eintragung
Slowakei	10 Jahre	Anmeldetag
Slowenien	10 Jahre	Anmeldetag
Spanien	10 Jahre für nach dem 12.05.1989 angemeldete Marken (20 Jahre für davor angemeldete Marken, zu rechnen ab dem Tag der Eintragung und mit Verlängerung ab dem Anmeldetag)	Anmeldetag

Vereinigtes Königreich	10 Jahre seit dem 31.10.1994 (davor angemeldete Marken hatten nach Abschluss der Eintragungsformalitäten eine Gültigkeitsdauer von 7 Jahren ab dem Anmeldetag. Bei Marken, die vor dem 31.10.1994 verlängert wurden, galt die Verlängerung für eine Dauer von 14 Jahren).	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Internationale Registrierung	10 Jahre (auch bei einer Dauer von 20 Jahren für Registrierungen gemäß dem Madrider Abkommen sind die Gebühren in zwei Raten für jeweils 10 Jahre zu zahlen, die jeweils einer Verlängerungsgebühr entsprechen)	Tag der Internationalen Registrierung

Wenn die Marke eingetragen ist, muss der Widersprechende gemäß Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii GMDV die Eintragung nachweisen. Wenn die Eintragung einer Anmeldung in den vorgelegten Beweisen nicht nachgewiesen wird und einer der Beteiligten später beweist, dass der Widersprechende nach Ablauf der gemäß Regel 19 Absatz 1 GMDV gesetzten Frist dies nicht nachgewiesen hat, dann gilt Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii GMDV und die ältere Marke wird als unbegründet zurückgewiesen.

4.2.3.5 Überprüfung der Nachweise

Die in eckiger Klammer angegebene Nummer ist der internationale Code für Markenveröffentlichungen, der über Einzelheiten der Eintragung Auskunft gibt (INID-Code). Er wird bei den meisten, aber nicht bei allen Eintragungsurkunden verwendet. Der Widersprechende muss weder die Bedeutung der INID-Codes noch die der nationalen Codes erläutern.

Folgende Angaben sind zu überprüfen:

- die ausstellende Behörde;
- die Anmelde- [210] und/oder Eintragsnummer [111] (in einigen Ländern weichen bzw. wichen diese voneinander ab);
- die territoriale Schutzausdehnung von internationalen Registrierungen (das heißt, für welche Staaten und für welche Waren und Dienstleistungen um Schutz der Marke ersucht wurde);
- der Anmeldetag [220], das Prioritätsdatum [300] und der Tag der Eintragung [115] (in einigen Ländern wie z. B. Frankreich sind der auf der Urkunde angegebene Anmeldetag und der Tag der Eintragung identisch);
- eine Wiedergabe des Zeichens in seiner angemeldeten oder eingetragenen Form [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] sowie in seiner in der Widerspruchsschrift geltend gemachten Form. Es muss geprüft werden, ob der vom Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingereichte Anspruch aus den vorgelegten Beweisen hervorgeht. Wenn beispielsweise die ältere Marke in Farbe vorliegt und dies während der dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt identifiziert worden ist, gibt es daher zwei zu akzeptierende Szenarien. Im ersten sollte eine amtliche Farbdarstellung der Marke eingereicht werden (Eintragungssurkunde, Verlängerungsurkunde, amtlicher Auszug usw.), die eine Wiedergabe der Marke in Farbe enthält. Im zweiten wird ein offizielles Dokument mit der schwarz-weißen Wiedergabe der

Marke zusammen mit einer Beanspruchung und einer Beschreibung der Farbe, die jeweils in die Verfahrenssprache übersetzt sind, vorgelegt. Dieses zweite Szenarium ist jedoch nur akzeptabel, wenn der Widersprechende auch eine Farbwiedergabe der Marke aus einer nicht amtlichen Quelle (getrenntes Blatt Papier innerhalb der Stellungnahme in der Anlage zur Widerspruchsschrift usw.) vorgelegt hat. Wenn das nationale Markenamt keine detaillierte Beanspruchung der Farbe mit einer Kennzeichnung der Farben bereitstellt, sondern es lediglich heißt „beanspruchte Farben“ (oder eine ähnliche Formulierung), ist dies akzeptabel, solange dieser Eintrag in die Verfahrenssprache übersetzt wird und solange ihm eine Farbwiedergabe der Marke beiliegt (wie im Szenarium 2).

Mit anderen Worten wird das ältere Recht als nicht substantiiert gemäß Regel 20 Absatz 1 GMDV zurückgewiesen, wenn beispielsweise der Widersprechende während der dreimonatigen Widerspruchsfrist zwar korrekt geltend gemacht hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorlag, aber dem Amt nur eine Schwarz-Weiß-Wiedergabe ohne weiteren Nachweis der Beanspruchung einer Farbe geschickt hat.

Obiges gilt unabhängig davon, ob der Widerspruch auf einer oder mehreren älteren Marken beruht.

Wenn das nationale Amt in der von ihm ausgestellten Urkunde oder in dem amtlichen Auszug keine Beanspruchung der Farbe angibt, müssen ferner weitere Dokumente zum Nachweis dieses Anspruchs vorgelegt werden (z. B. eine Kopie der Veröffentlichung der Marke im Amtsblatt). Falls das nationale Amt (z. B. das portugiesische Markenamt) die Markenwiedergabe zwar in Farbe veröffentlicht, die Beanspruchung der Farbe aus den in der Urkunde enthaltenen Informationen aber nicht schriftlich hervorgeht, muss der Widersprechende ferner eine Farbversion der Urkunde oder des Auszugs innerhalb der in Regel 19 Absatz 1 GMDV festgelegten Frist vorlegen.

- die beanspruchten Waren und Dienstleistungen [511];
- das Datum, an dem die Eintragung abläuft (falls enthalten);
- der Inhaber [731, 732];
- sonstige Eintragungen, die sich auf die rechtliche Situation, den Verfahrensstatus oder den Schutzzumfang der eingetragenen Marke auswirken (z. B. Disclaimer [526], Einschränkungen, Verlängerungen, Rechtsübergänge, anhängige Verfahren, die Tatsache, dass die Marke aufgrund durch Benutzung erlangter erhöhter Kennzeichnungskraft eingetragen wurde, usw.)

4.2.3.6 Verlängerungsurkunden

Regel 19 Absatz 2 Ziffer ii GMDV

Wenn der Widersprechende eine Eintragungsurkunde eingereicht hat, aber die Eintragung vor Ablauf der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs ablaufen wird, muss er eine Verlängerungsurkunde einreichen, um nachzuweisen, dass die Schutzdauer der Marke über die Frist oder verlängerte Frist, die ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gewährt wurde, hinaus andauert. Dabei zählt der

Ablauftermin der Eintragung, nicht die Möglichkeit zur Verlängerung der Marke innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft.

Nur wenn die Verlängerungsurkunde alle für die Bestimmung des Schutzzumfangs der älteren Marke erforderlichen Angaben enthält, kann bei der Einreichung der Verlängerungsurkunde von der Vorlage einer Kopie der Eintragungsurkunde abgesehen werden. Beispielsweise enthalten deutsche Verlängerungen und bisweilen spanische Verlängerungen nicht alle notwendigen Daten und reichen daher allein für die Substanziierung der älteren Marke nicht aus.

Legt der Widersprechende jedoch ein gleichwertiges Dokument vor, das von der Verwaltung ausgestellt wurde, welche die Eintragung der Marke vorgenommen hat, muss er nicht zusätzlich eine Verlängerungsurkunde einreichen.

Wenn der Widersprechende keinen angemessenen Nachweis über die Verlängerung vorlegt, ist die betreffende ältere Eintragung nicht substantiiert und wird nicht berücksichtigt.

4.2.3.7 Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 41 GMV
Regel 19 Absatz 2 und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii GMDV

Je nach der geltend gemachten Begründung sind die Folgenden zum Widerspruch berechtigt:

1. Inhaber und bevollmächtigte Lizenznehmer für Artikel 8 Absätze 1 und 5 GMV;
2. (nur) Inhaber für Marken, die in Artikel 8 Absatz 3 GMV erwähnt werden;
3. Inhaber älterer Rechte, die in Artikel 8 Absatz 4 GMV erwähnt werden, und gemäß dem jeweils geltenden nationalen Recht Bevollmächtigte.

Beispiel

Wenn es sich bei dem Widersprechenden um eine juristische Person handelt, muss deren Name ganz genau mit dem Namen der juristischen Person verglichen werden, die Inhaber der älteren Marke ist. So handelt es sich zum Beispiel bei den folgenden britischen Unternehmen um drei verschiedene juristische Personen: „John Smith Ltd“, „John Smith PLC“ und „John Smith (UK) Ltd“.

Wenn der Widerspruch von einem Widersprechenden B erhoben wurde, ausweislich der Eintragungsurkunde jedoch A Inhaber der älteren Marke ist, wird der Widerspruch als nicht substantiiert zurückgewiesen werden, es sei denn, der Widersprechende weist die Übertragung, und, falls diese bereits vorliegt, die Eintragung der Übertragung im relevanten Register nach, oder der Widersprechende hat gezeigt, dass A und B dieselbe juristische Person sind, die lediglich ihre Firmierung geändert hat.

Wenn der Widersprechende ein Lizenznehmer des Markeninhabers ist, geht aus dem Eintragungsauszug in der Regel hervor, wann eine Lizenzerteilung ins Register eingetragen wurde. Lizenzerteilungen werden jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten in das jeweilige Register eingetragen. Grundsätzlich muss der Widersprechende nachweisen, dass er ein Lizenznehmer ist und dass er von dem Inhaber der Marke

ermächtigt wurde, Widerspruch zu erheben. Hinsichtlich der Art des Nachweises einer solchen Ermächtigung bestehen keine Einschränkungen: Eine beliebige ausdrückliche Ermächtigung durch den Markeninhaber wie beispielsweise ein Lizenzvertrag gilt als hinreichend, solange er Angaben zur Ermächtigung oder Befugnis zur Erhebung des Widerspruchs enthält.

Dasselbe gilt für Personen, die gemäß dem relevanten geltenden nationalen Recht für die Begründung von Artikel 8 Absatz 4 GMV ermächtigt sind. Es obliegt dem Widersprechenden, den Nachweis zu erbringen, dass er gemäß dem geltenden nationalen Recht zum Widerspruch befugt ist.

Gemäß Artikel 22 GMV und Regeln 33, 34 und 35 GMDV werden Lizenzverträge in Bezug auf Gemeinschaftsmarken vom Amt eingetragen und veröffentlicht. Wenn die Grundlage des Widerspruchs eine lizenzierte ältere Marke ist, bei der es sich um eine Gemeinschaftsmarke handelt, braucht der Widersprechende keinen Nachweis des Lizenzvertrags vorzulegen, solange die Lizenz gemäß Artikel 22 GMV beim Amt eingetragen und von diesem veröffentlicht wurde. Andererseits muss der Widersprechende jedoch auch bei Eintragung und Veröffentlichung der Lizenz durch das Amt nachweisen, dass er kraft des Lizenzvertrags befugt ist, die Marke zu verteidigen, wenn dieser Nachweis dem ursprünglichen, gemäß Artikel 22 Absatz 5 GMV eingereichten Antrag nicht beilag. Für weitere Informationen über Lizenzen siehe das Handbuch, Teil E, Register, Abschnitt 3, Kapitel 2, Lizenzen. Der Nachweis der Eintragung des Lizenzvertrags ist nicht hinreichend – es muss auch schriftlich vorliegen, dass der Widersprechende zur Verteidigung der Gemeinschaftsmarke befugt ist.

4.2.4 Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten

4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 2 GMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe b GMDV
--

Ältere notorisch bekannte Marken sind Marken, die in einem Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind. Dabei kann es sich sowohl um eine eingetragene als auch um eine nicht eingetragene Marke handeln.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf eine eingetragene Marke stützt und sich darauf beruft, dass die Marke im selben Land als notorisch bekannte Marke geschützt sei, wertet das Amt dies in der Regel als Geltendmachung einer durch Benutzung erlangten erhöhten Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke.

Es kommt häufig vor, dass Widersprechende bei Marken die „notorische Bekanntheit“ mit der „Bekanntheit“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 GMV verwechseln. Je nachdem, welcher Widerspruchsground geltend gemacht wird, muss der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 2 und/oder Artikel 8 Absatz 5 GMV geprüft werden. Siehe auch das Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken.

Der Widersprechende muss nachweisen, dass er Inhaber einer älteren Marke ist, die in dem betreffenden Gebiet für die dem Widerspruch zugrunde liegenden Waren und

Dienstleistungen notorische Bekanntheit erlangt hat. Zur Substanziierung seiner Marke muss er Nachweise für die notorische Bekanntheit der Marke vorlegen.

4.2.4.2 Bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 GMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe c GMDV
--

Ein Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 GMV beruht auf einer älteren bekannten Marke. Siehe auch das Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken.

Die ältere Marke muss in diesen Fällen eine eingetragene Marke sein. Der Widersprechende muss daher eine Eintragungsurkunde usw. vorlegen (siehe oben).

Um sich auf Artikel 8 Absatz 5 GMV zu berufen, muss der Widersprechende die Bekanntheit durch Beweismittel untermauern. Ferner sollte schlüssig dargelegt werden, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand der angefochtenen GM-Anmeldung ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, oder dass dies bei gewöhnlichem Lauf der Dinge zu befürchten sei.

4.2.4.3 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 GMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe d GMDV
--

In Bezug auf solche Rechte wendet das Amt den durch das jeweilige nationale Recht gewährten Schutz an.

Zu den unter Artikel 8 Absatz 4 GMV fallenden Rechten gehören auch eingetragene Rechte. So werden in einigen Ländern Handels- und Firmennamen eingetragen. Bei einem eingetragenen Recht muss – wie bereits oben in Bezug auf eingetragene Marken dargelegt wurde – ein Nachweis über die Eintragung sowie ggf. über die Verlängerung vorgelegt werden. Bei nicht eingetragenen Marken oder Kennzeichenrechten muss der Widersprechende den Erwerb des älteren Rechts nachweisen und zeigen, dass die Benutzung einer jüngeren Marke dadurch untersagt werden kann.

Der Widersprechende muss die Benutzung des (eingetragenen oder nicht eingetragenen) älteren Kennzeichenrechts nachweisen und dass es von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Er muss des Weiteren die Bestimmungen des herangezogenen nationalen Rechts darlegen und seine Argumentationsweise darauf aufbauen. Siehe auch das Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 GMV.

4.2.4.4 Agenten- oder Vertretermarke

Artikel 8 Absatz 3 GMV
Regel 19 Absatz 2 Buchstabe e GMDV

Hierbei geht es um den Fall, in dem ein Agent oder Vertreter des eigentlichen Markeninhabers die Eintragung einer Marke beim Amt beantragt. Der Inhaber kann Widerspruch gegen die Anmeldung des treubruchigen Anmelders erheben. Siehe auch das Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarke.

Der Widersprechende muss seine Markeninhaberschaft und den Zeitpunkt des Rechtserwerbs nachweisen. Da es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke oder eine nicht eingetragene Marke handeln kann, muss der Widersprechende den Nachweis erbringen, dass sie irgendwo auf der Welt eingetragen ist, oder den Nachweis des Rechtserwerbs durch Benutzung. Des Weiteren muss der Widersprechende auch das Agenten- oder Vertreterverhältnis nachweisen.

4.2.5 Sanktionen

Regel 20 Absatz 1 GMDV

Insoweit die geltend gemachten älteren Rechte nicht substantiiert worden sind, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen. Wenn die Überprüfung der eingereichten Beweismittel ergibt, dass keines der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt ist, hinreichend substantiiert wurde, z. B. weil der Widersprechende keinen hinreichenden Nachweis für die Inhaberschaft an einem gültigen älteren Recht vorgelegt hat, ist der gesamte Widerspruch zurückzuweisen, und zwar unmittelbar nach Ablauf der Zweimonatsfrist für die Substanziierung und ohne eine Erwiderung des Anmelders abzuwarten.

In keinem Fall muss das Amt die Beteiligten darüber in Kenntnis setzen, welche Tatsachen oder Beweismittel hätten eingereicht werden können oder nicht eingereicht wurden. Dies geht aus der endgültigen Entscheidung hervor, gegen die Beschwerde eingelegt werden kann.

4.3 Übersetzungen / Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Das Vorbringen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren muss größtenteils in der Verfahrenssprache erfolgen, um berücksichtigt zu werden. Je nach Art des Vorbringens gelten verschiedene Regelungen.

Generell gilt Regel 96 GMDV. Regel 96 Absatz 1 GMDV gilt für schriftliche Erklärungen/Sachvorträge, die innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden. Regel 96 Absatz 2 GMDV gilt für Beweismittel, die einem innerhalb des Widerspruchsverfahrens eingereichten, schriftlichen Sachvortrag beigelegt werden. Regel 96 GMDV gilt jedoch nicht, wenn eine *lex specialis* vorliegt. Regel 19 Absatz 3 GMDV für vom Widersprechenden vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sowie Regel 22 Absatz 6 GMDV für

Benutzungsnachweise (stets vom Widersprechenden eingereicht) sind Beispiele einer solchen *lex specialis*.

4.3.1 Übersetzung von Beweismitteln für Markeneintragungen und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Regel 19 Absätze 3 und 4 und Regel 20 Absatz 1 GMDV

Das Amt kann nur Nachweise berücksichtigen, die in der Verfahrenssprache und innerhalb der für die Einreichung des Originaldokuments gesetzten Frist eingereicht wurden. Regel 19 Absatz 3 GMDV ist eine *lex specialis* gegenüber jeder anderen Regel der Sprachenregelung.

Daher müssen sowohl die Beweismittel, die vom Widersprechenden erstmals am Ende der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden, als auch alle anderen zuvor eingereichten Dokumente oder Urkunden entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder mit einer Übersetzung eingereicht werden. Nur was vor Fristablauf eingereicht und übersetzt worden ist, wird berücksichtigt. Wenn keine Übersetzung oder nur eine unzureichende Übersetzung eingereicht worden ist, wird der Widerspruch teilweise oder vollständig als unbegründet zurückgewiesen.

Regel 98 Absatz 1 GMDV

Gemäß Regel 98 Absatz 1 GMDV muss die Übersetzung die Struktur und den Inhalt des Originaldokuments angemessen wiedergeben.

Daher muss prinzipiell das gesamte Dokument übersetzt werden und der Struktur des Urtextes folgen.

Angaben, die bereits in der Widerspruchsschrift oder in den dieser beigefügten Unterlagen oder in sonstigen späteren Schriftsätzen in der Verfahrenssprache enthalten sind (z. B. eine Widerspruchsbegründung, ein Verzeichnis der älteren Marken usw.), stellen für das Amt keine zulässige Übersetzung der Eintragungsurkunde dar, auch wenn sie für die Zulässigkeitsprüfung als ausreichend betrachtet wurden. Die Übersetzung muss ein eigenständiges Dokument sein und darf nicht stückweise aus anderen Dokumenten entnommen werden.

Auszüge aus gewerblichen Datenbanken können nur dann als gültige Übersetzungen eines amtlichen Dokuments gelten, wenn sie in Struktur und Inhalt mit dem Urtext übereinstimmen.

Sofern die internationalen INID-Codes oder nationale Codes verwendet werden, verlangt das Amt jedoch keine Übersetzung der Erläuterungen zu den Angaben in den Auszügen/Eintragungsurkunden (wie z. B. „Anmeldetag“, „Beanspruchung einer Farbe“ usw.).

Die Liste von INID-Codes und ihre Bedeutung liegt der auf der WIPO-Webseite zugänglichen „Norm ST.60- Recommendation Concerning Bibliographic Data Relating

to Marks“ (Empfehlungen für die Angabe bibliografischer Daten für Markenveröffentlichungen) als Anhang 1 bei.

Irrelevante verwaltungstechnische Angaben, die für das Verfahren keine Bedeutung haben, müssen nicht übersetzt werden.

Wenn der Widerspruch nur auf einem Teil der von dem älteren Recht abgedeckten Waren und Dienstleistungen beruht, reicht eine Übersetzung lediglich der Waren und Dienstleistungen aus, auf denen der Widerspruch beruht.

Von dem obigen Grundsatz, dass das gesamte Dokument übersetzt und die Struktur des Urtexts wiedergegeben werden muss, kann nur abgegangen werden, wenn außer dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der gesamte Urtext in der Verfahrenssprache vorliegt. In diesem Fall ist es akzeptabel, wenn nur die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, getrennt in der Widerspruchsschrift oder in dieser beiliegenden Dokumenten übersetzt wurden oder ihre Übersetzung später vor Ablauf der Frist zur Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden. Dasselbe gilt für Auszüge/Urkunden, in denen INID- oder nationale Codes verwendet werden, bei denen das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen die einzige Information ist, die noch in die Verfahrenssprache übersetzt werden muss.

Wenn die nationalen Ämter eine englische Übersetzung vorlegen, müssen **alle** Elemente übersetzt werden, beispielsweise Einträge über die Art der Marke oder den Markenstatus (eingetragen, angefochten usw.), da diese Einfluss auf das Verfahren haben (siehe Urteil vom 29. September 2011, T- 479/08, adidas v. OHIM – Patrick Holding“).

Regel 98 Absatz 1 GMDV

Das Amt akzeptiert einfache Übersetzungen, die von einer beliebigen Person angefertigt wurden. Das Amt macht normalerweise keinen Gebrauch von der Möglichkeit, eine Beglaubigung der Übersetzung durch einen beeidigten oder amtlichen Übersetzer zu verlangen. Wenn der Vertreter eine Erklärung hinzufügt, die besagt, dass die Übersetzung dem Original entspricht, wird das Amt dies nicht in Zweifel ziehen. Das Amt akzeptiert es sogar, wenn auf den Abschriften der Originalurkunden die Bedeutung der verschiedenen Angaben in der Verfahrenssprache handschriftlich hinzugefügt wurde. Dies gilt natürlich nur dann, wenn diese Hinzufügungen vollständig und leserlich sind.

Die Pflicht, eine Übersetzung der Nachweise vorzulegen, kann durch ein entsprechendes Einverständnis des Anmelders nicht abbedungen werden, da Regel 19 Absatz 3 GMDV keine Ausnahme von der Regel zulässt, dass Nachweise übersetzt werden müssen.

4.3.1.1 Sanktionen

Regel 19 Absatz 3, Regel 19 Absatz 4 und Regel 20 Absatz 1 GMDV

Wenn die Vorbringen nicht in der Verfahrenssprache vorliegen, müssen sie innerhalb der für das Einreichen des Originaldokuments festgelegten Frist übersetzt werden.

Erfolgt dies nicht, bestehen die rechtlichen Folgen darin, dass die Dokumente, die nicht fristgerecht übersetzt wurden, nicht berücksichtigt werden. Wurden Dokumente, die die Existenz und Gültigkeit des älteren Rechts nachweisen, nicht übersetzt, muss der Widerspruch jedoch sofort als unbegründet zurückgewiesen werden.

4.3.2 Übersetzung weiterer Stellungnahmen

Regel 20 Absätze 2 und 4 und Regel 96 Absatz 1 GMDV

Es gibt keine spezielle Vorschrift für die Übersetzung der ersten Erwiderung des Anmelders oder von anderen Schriftsätzen, die vom Anmelder oder Widersprechenden in einem späteren Verfahrensabschnitt eingereicht werden. Auf solche Schriftsätze findet infolgedessen Regel 96 Absatz 1 GMDV Anwendung. Dies bedeutet, dass die erste Erwiderung des Anmelders oder die Erwiderung des Widersprechenden auf die Stellungnahme des Anmelders in jeder Sprache des Amtes erfolgen kann.

Wenn die erste Erwiderung des Anmelders oder die Replik des Widersprechenden nicht in der Verfahrenssprache, sondern in einer der Sprachen des Amtes vorliegt, ist anzumerken, dass der Schriftsatz nur dann berücksichtigt wird, wenn der Anmelder oder der Widersprechende vor Ablauf der Frist von einem Monat ab dem Eingangsdatum der Urschrift beim Amt eine Übersetzung dieser Dokumente in die Verfahrenssprache einreicht. Die Übersetzung wird vom Amt bei den Beteiligten nicht angefordert; die Beteiligten müssen die Übersetzung auf eigene Initiative schicken.

Beispiel 1

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26.06.2002 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20.06.2002 auf Deutsch einreicht, muss er die entsprechende Übersetzung bis zum 20.07.2002 eingereicht haben. Wenn er die Übersetzung dann bis zum oder am 20.07.2002 einreicht, müssen sowohl der Ausgangsschriftsatz als auch die Übersetzung berücksichtigt werden, obwohl die ursprüngliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26.06.2002 ablief.

Beispiel 2

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26.06.2002 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 18.05.2002 auf Deutsch einreicht, muss er die Übersetzung bis zum 18.06.2002 einreichen. Da seine Frist aber erst am 26.06.2002 abläuft, hat er, falls er die Übersetzung nicht bis zum 18.06.2002 eingereicht hatte, bis zum 26.06.2002 immer noch Gelegenheit, gültige Schriftsätze einzureichen. Wenn er dann die Übersetzungen noch vor Ablauf der Frist einreicht, betrachtet das Amt die Übersetzung als gültigen und fristgerecht in der Verfahrenssprache eingereichten Schriftsatz.

Regel 98 Absatz 2 GMDV

Tut er dies nicht, gilt die Stellungnahme als nicht bei dem Amt eingegangen und wird nicht berücksichtigt.

4.3.3 Übersetzung sonstiger Schriftstücke (keine Stellungnahmen)

Regel 96 Absatz 2 GMDV

Alle Beweismittel, mit Ausnahme derjenigen Beweismittel, die der Widersprechende innerhalb der ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gesetzten Frist einzureichen hat, können in jeder der Amtssprachen der Gemeinschaft eingereicht werden, da Regel 96 Absatz 2 GMDV Anwendung findet. Hierzu gehören alle Unterlagen (außer Stellungnahmen), die von den Beteiligten nach Ablauf der dem Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingeräumten Frist eingereicht werden.

Beispiele für solche Beweismittel sind Kataloge, Zeitschriftenartikel, Entscheidungen nationaler Gerichte oder unterzeichnete Vereinbarungen, die der Anmelder zusammen mit seiner Stellungnahme zum Widerspruch einreicht.

Für diese Beweismittel ist eine Übersetzung nur erforderlich, wenn das Amt eine solche verlangt. Daher besteht für solche Beweismittel keine Pflicht zur Einreichung einer Übersetzung.

Regel 98 Absatz 2 GMDV

Das Amt übt sein Ermessen wie folgt aus (diese Praxis gilt entsprechend mit den nötigen Abänderungen für Benutzungsnachweise).

Grundsätzlich verlangt das Amt von Amts wegen keine Übersetzung. Gleichwohl ist es erforderlich, dass der Beteiligte, an den die Unterlagen gerichtet sind, deren wesentlichen Inhalt verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder der betreffende Beteiligte eine entsprechende Rüge vorbringen, fordert das Amt den anderen Beteiligten auf, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung vorzulegen.

Nur wenn das Amt dies tut, wird Regel 98 Absatz 2 GMDV wirksam, was zur Folge hat, dass nicht fristgemäß eingereichte Übersetzungen sowie das zu übersetzende Original unberücksichtigt bleiben müssen.

In der Aufforderung, eine Übersetzung einzureichen, weist das Amt den betreffenden Beteiligten darauf hin, dass es von dem Beteiligten abhängt, ob er eine vollständige Übersetzung aller eingereichten Beweismittel für erforderlich hält. Die fraglichen Unterlagen können jedoch nur insoweit berücksichtigt werden, als eine Übersetzung eingereicht wurde oder die Unterlagen, unabhängig von ihren Wortbestandteilen, aus sich heraus verständlich sind.

Beispiel

Bei Entscheidungen eines nationalen Gerichts kann es ausreichen, nur diejenigen Abschnitte zu übersetzen, die für das Widerspruchsverfahren relevant sind.

4.3.4 Benutzungsnachweise

Regel 22 Absatz 6 GMDV

Für Benutzungsnachweise ist Regel 22 Absatz 6 GMDV eine *lex specialis* in Bezug auf Übersetzungen. Werden die Nachweise in einer anderen Sprache der EU als der Verfahrenssprache vorgelegt, kann das Amt den Widersprechenden auffordern, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung dieser Beweismittel in die Verfahrenssprache vorzulegen.

Es liegt daher im Ermessen des Amtes, ob es eine Übersetzung verlangt oder nicht. Bei der Ausübung dieses Ermessens hat das Amt eine Abwägung der Interessen der beiden Beteiligten vorzunehmen.

Es ist unabdingbar, dass der Anmelder den wesentlichen Inhalt der eingereichten Beweismittel verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder sollte der Anmelder eine entsprechende Rüge vorbringen, kann das Amt fordern, dass innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung vorgelegt wird. Ein solcher Antrag kann jedoch abgewiesen werden, wenn sich herausstellt, dass der Antrag des Anmelders überzogen oder sogar ungerecht ist, da die eingereichten Nachweise keiner näheren Erläuterung bedürfen.

Für weitere Informationen zum Benutzungsnachweis wird auf die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Kapitel 6, Benutzungsnachweis verwiesen.

Regel 22 Absatz 2 GMDV

Regel 22 Absatz 2 GMDV bewirkt, dass der Widerspruch zurückgewiesen werden muss, wenn (1) die Benutzungsnachweise nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt wurden, oder (2) wenn sie zwar innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt wurden, aber das Amt die Übersetzung dieser Nachweise verlangt hat, dies aber nicht innerhalb der gesetzten Frist geschehen ist.

Wenn der Widersprechende innerhalb der festgelegten Frist Nachweise für die Benutzung in einer anderen als der Verfahrenssprache vorlegt und dann auf eigene Initiative hin nach dem Ablauf der Frist, aber vor dem Ablauf der dem Anmelder zur Einreichung einer Stellungnahme gesetzten Frist eine Übersetzung dieser Nachweise in die Verfahrenssprache einreicht, werden diese Nachweise berücksichtigt. Dies gilt auch dann, wenn der Widersprechende nicht vom Amt zur Einreichung einer Übersetzung aufgefordert worden ist und auch dann, wenn der Anmelder die Nachweise noch nicht angefochten hat.

4.3.5 Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Artikel 119 Absatz 7 GMV
Regel 16 Absatz 2 GMDV

Nach Artikel 119 Absatz 7 GMV können die an einem Widerspruchsverfahren Beteiligten vereinbaren, dass eine andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache verwendet wird.

Die Voraussetzungen, unter denen ein Wechsel der Verfahrenssprache erfolgen kann, sind in Regel 16 Absatz 2 GMDV aufgeführt. Diese Bestimmung besagt, dass die Einreichung des Widerspruchs anfänglich in einer Sprache des Amtes erfolgt sein muss. Nach dieser Bestimmung können sich die Beteiligten auf eine andere Sprache einigen und müssen dies dem Amt vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist mitteilen. Anträge auf Änderung der Verfahrenssprache, die nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist gestellt werden, lehnt das Amt ab.

Wenn sich der Widersprechende und der Anmelder vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens auf eine andere Sprache geeinigt haben, muss der Widersprechende gemäß Regel 16 Absatz 2 GMDV „eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in dieser Sprache“ einreichen. Er muss dies binnen eines Monats nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist tun.

Wird die Übersetzung nicht eingereicht oder verspätet eingereicht, bleibt die Verfahrenssprache unverändert.

4.4 Dokumente unleserlich / Bezugnahmen auf andere Verfahren

4.4.1 Dokumente unleserlich

Regel 80 Absatz 2 GMDV

Ist eine per Telefax erhaltene Mitteilung unvollständig oder unleserlich, oder hat das Amt ernste Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Übermittlung, so teilt das Amt dies dem Absender mit und fordert ihn auf, innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist das Originalschriftstück durch Fernkopierer nochmals zu übermitteln oder das Originalschriftstück gemäß Regel 79 Buchstabe a GMDV vorzulegen.

Wird dieser Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist nachgekommen, so gilt der Tag des Eingangs der nochmaligen Übermittlung als der Tag des Eingangs der ursprünglichen Mitteilung.

4.4.2 Keine Rückgabe von Originalschriftstücken

Originalschriftstücke werden der Akte hinzugefügt und können daher an die Person, die sie übermittelt hat, nicht zurückgegeben werden.

Es bleibt dem Beteiligten jedoch unbenommen, gegen Zahlung einer Gebühr eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie der Originalschriftstücke anzufordern. Weitere

Einzelheiten sind den Informationen auf der Webseite des Amtes unter Akteneinsicht und Kopien zu entnehmen.

4.4.3 Vertrauliche Informationen

Regel 88 Buchstabe c GMDV

In einigen Fällen fordert einer der Beteiligten das Amt auf, bestimmte Dokumente sogar vor dem anderen Beteiligten im Verfahren vertraulich zu behandeln. Obwohl das Amt Schriftstücke gegenüber Dritten als vertraulich einstufen kann (z. B. bei Akteneinsicht), ist es ausgeschlossen, dass Schriftstücke in *Inter-partes*-Verfahren vor dem anderen Beteiligten geheimgehalten werden.

Die Beteiligten des Verfahrens müssen immer das Recht haben, sich selbst zu verteidigen. Das bedeutet, dass sie uneingeschränkten Zugang zu allen Dokumenten haben müssen, die von dem jeweils anderen Beteiligten eingereicht werden.

Daraus folgt, dass das gesamte von einem Beteiligten eingereichte Material dem anderen Beteiligten im Verfahren offenzulegen ist. Das Amt ist verpflichtet, das gesamte eingegangene Material dem anderen Beteiligten mitzuteilen. Wenn einer der Beteiligten um die vertrauliche Behandlung gewisser Dokumente bittet, ohne anzugeben, dass damit Vertraulichkeit gegenüber Dritten gemeint ist, geht das Amt davon aus, dass dies zutrifft, und gibt sie unter Hinzufügung eines Vertraulichkeitsvermerks in der elektronischen Datei an den anderen Beteiligten weiter.

Sollte im Verlauf des Widerspruchsverfahrens das Amt Dokumente mit der Aufforderung erhalten, diese in *Inter-Partes*-Verfahren vertraulich zu behandeln, ist der Absender darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Dokumente in Bezug auf den anderen Beteiligten im Verfahren nicht vertraulich behandelt werden können.

Zu diesem Zweck muss ein Schreiben abgesendet werden, das eindeutig erklärt, dass der Einsender zwischen Offenlegung der Dokumente oder Zurücknahme der Dokumente wählen kann. Es liegt bei dem Beteiligten zu entscheiden, welche dieser Möglichkeiten er in seinem Fall für angebracht hält.

Bestätigt er die Vertraulichkeit, so werden die Dokumente nicht an den anderen Beteiligten gesendet und nicht berücksichtigt. Diese werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

Sollen die Dokumente zwar berücksichtigt, jedoch Dritten nicht zugänglich gemacht werden, können die Dokumente an den anderen Beteiligten weitergeleitet werden, müssen aber in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet werden.

Antwortet der Beteiligte nicht, werden die Dokumente nicht an die andere Partei gesendet und auch nicht berücksichtigt. Diese werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

4.4.4 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

Regel 19 Absatz 4, Regel 22 Absatz 6, Regel 79 Buchstabe a, Regeln 91 und 96 GMDV
Beschluss EX-11-3 des Präsidenten des Amtes

Von Zeit zu Zeit erhält das Amt Stellungnahmen seitens des Widersprechenden oder Anmelders, in denen auf Dokumente oder Beweismittel verwiesen wird, die im Rahmen eines anderen Widerspruchsverfahrens eingereicht wurden, beispielsweise Benutzungsnachweise, die bereits im Rahmen eines anderen Widerspruchsverfahrens vorgelegt worden sind.

Solche Bezugnahmen sind in jedem Stadium des Verfahrens zulässig, wenn der Widersprechende/Anmelder eindeutig die Dokumente bestimmt, auf die er verweist. Eindeutige Bestimmung bedeutet präzise Angaben. Der Beteiligte muss folgende Angaben machen: (1) die Widerspruchsnummer, auf die verwiesen wird, (2) Titel und (3) Seitenzahl des Dokuments, auf das verwiesen wird, sowie (4) das Datum, an dem es an das Amt gesendet wurde, z. B. „die eidesstattliche Versicherung, die am TT/MM/JJ dem Amt im Widerspruchsverfahren B xxx xxx zusammen mit Nachweisen 1 bis 8 übermittelt wurde und die aus xx Seiten besteht“.

Dies gilt auch für den Beschwerdekammern vorgelegte Unterlagen oder Beweismittel, sofern in diesen Verweisen die Unterlagen, auf die verwiesen wird, eindeutig identifizierbar sind.

Wenn die Dokumente, auf die sich der Widersprechende oder der Anmelder bezieht, ursprünglich aus Beweismitteln und nicht aus losen Blättern bestehen, reicht der betroffene Beteiligte gemäß Regel 79a GMDV innerhalb der ursprünglichen Frist per Post eine zweite Kopie zur Übermittlung an den anderen Beteiligten ein. Wenn keine Kopie bereitgestellt wird, werden diese Beweismittel nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die erwähnten Dokumente oder Nachweise möglicherweise in die Verfahrenssprache übersetzt werden müssen. Regel 19 Absatz 4, Regel 22 Absatz 6 und Regel 96 GMDV gelten entsprechend.

Allgemeine Verweise auf Dokumente oder Beweismittel, die im Rahmen von anderen Widerspruchs-/Beschwerdeverfahren eingereicht wurden, werden hingegen nicht akzeptiert. In diesem Fall wird der Beteiligte, der nur allgemein auf ein anderes Dokument oder Beweismittel verweist, aufgefordert, eindeutige und genaue Angaben innerhalb einer gesetzten Frist zu machen. Der Beteiligte sollte darüber informiert werden, dass die vom Amt gewährte Frist nur zur klaren und präzisen Angabe der erwähnten Dokumente oder Beweismittel dient und eine Verlängerung der ursprünglichen Frist unter keinen Umständen gewährt wird. Der Beteiligte sollte auch darüber informiert werden, dass diese anderen Dokumente nur dann berücksichtigt werden, wenn die genauen Angaben über die Dokumente, auf die verwiesen wird, innerhalb der gesetzten Frist eingehen.

Die Beteiligten sollten beachten, dass in anderen Verfahren eingereichtes Material gemäß Regel 91 GMDV und gemäß dem Beschluss Nr. EX-11-3 des Präsidenten des Amtes vom 18. April 2011 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt möglicherweise fünf Jahre nach seinem Eingang vernichtet wurde. In diesem Fall geht ein Verweis auf Dokumente oder Beweismittel, die in anderen Widerspruchsverfahren eingereicht worden waren, ins Leere.

4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel

Regel 20 Absätze 2, 4 und 6, Regel 22 Absatz 5, Regel 96 Absatz 2 und Regel 98 Absatz 2 GMDV
--

Das Amt fordert den Anmelder auf, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eine Stellungnahme einzureichen in Übereinstimmung mit Regel 20 Absatz 2 GMDV.

Gegebenenfalls kann das Amt die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken. In diesem Fall erhalten die Beteiligten in einem späteren Stadium des Verfahrens die Möglichkeit, sich zu den anderen Fragen zu äußern. Beispielsweise kann der Anmelder Benutzungsnachweise für das ältere Recht verlangen, und zwar mit oder ohne einer gleichzeitigen Einreichung einer Stellungnahme zu den Widerspruchsgründen. In diesem Fall kann die Stellungnahme zusammen mit der in Erwiderung auf die Benutzungsnachweise abgegebenen Stellungnahme eingereicht werden.

Wenn der Anmelder seine Stellungnahme eingereicht hat, wird dem Widersprechenden eine letzte Frist zur Einreichung seiner Replik gewährt, wenn das Amt dies für notwendig hält. Danach ist der kontradiktorische Teil des Verfahrens üblicherweise abgeschlossen und der Widerspruch ist entscheidungsreif.

Das Amt kann jedoch die Möglichkeit eines weiteren Schriftsatzwechsels gewähren. Das ist der Fall, wenn es um komplexe Fragen geht oder wenn der Widersprechende eine neue Frage aufwirft, die zum Verfahren zugelassen wird. In diesem Fall kann dem Anmelder eine Antwort gestattet werden. Danach entscheidet der Prüfer, ob dem Widersprechenden die Möglichkeit zu einer weiteren Stellungnahme gegeben werden sollte.

Beteiligte an Verfahren vor dem Amt dürfen nur nach dem Ablauf der für diesen Zweck festgesetzten Frist Tatsachen und Beweismittel einreichen, wenn keine gegenteilige Bestimmung vorliegt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, liegt es im Ermessen des Amtes, außer den Stellungnahmen etwaige außerhalb der Frist eingereichte Tatsachen oder Beweismittel zu berücksichtigen (siehe Urteil vom 12. Dezember 2007, T-86/05, „CORPO LIVRE“).

Ein weiterer Schriftsatzwechsel darf daher nur gewährt werden, wenn sich die abschließende Stellungnahme des Widersprechenden ausschließlich auf den Schriftsatz des Anmelders bezieht und auf Beweismitteln beruht, die nicht dazu dienen, Mängel wie jene in Bezug auf Substanziierung oder Benutzungsnachweis zu beheben, z. B. wenn der Anmelder neue Themen wie die Koexistenz der Marken, die Ungültigkeit des älteren Rechts oder eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten anspricht. Wenn der Widersprechende Nachweise zum Beweis des Gegenteils einreicht, kann dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zum Einreichen weiterer Stellungnahmen gewährt werden. Dies hängt jedoch von den Umständen des Falles ab und ist kein automatischer Vorgang.

4.6 Bemerkungen Dritter

Artikel 40 GMV
Mitteilung 2/09 des Präsidenten des Amtes

Dritte können schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die GM-Anmeldung aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses nach Artikel 7 GMV von der Eintragung auszuschließen ist. Weitere Einzelheiten sind aus dem Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken und dem Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren ersichtlich.

Bemerkungen Dritter können von jedermann eingereicht werden, sogar der Widersprechende ist dazu berechtigt. Er sollte jedoch eindeutig zum Ausdruck bringen, dass es sich um Bemerkungen Dritter handelt. Laut der obengenannten Mitteilung des Präsidenten des Amtes müssen Bemerkungen Dritter mittels einer gesonderten Eingabe eingereicht werden. Eine solche „gesonderte Eingabe“ liegt nach einer Entscheidung der Beschwerdekammern (siehe Entscheidung vom 30. November 2004, R 735/2000-2 - Serie A) auch dann vor, wenn die Bemerkungen zwar im selben Schriftsatz wie die Ausführungen zur Stützung des Widerspruchs enthalten sind, sie jedoch klar voneinander abgesetzt sind. Solange der Widersprechende ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich um Bemerkungen gemäß Artikel 40 GMV handelt, werden diese als solche berücksichtigt, und zwar auch dann, wenn sie nicht in einer „gesonderten Eingabe“ vorgebracht wurden. Wenn der Widersprechende in seiner Stellungnahme lediglich geltend macht, das angemeldete Zeichen sei schwach und hätte daher gemäß Artikel 7 GMV zurückgewiesen werden müssen, ohne dabei auf den Inhalt von Artikel 40 GMV Bezug zu nehmen, kann dies nur als Vorbringen im Rahmen von Artikel 8 GMV gewertet werden, und nicht als eine Bemerkung Dritter im Sinne von Artikel 40 GMV.

Werden die Bemerkungen Dritter vom Widersprechenden eingereicht, stellt das Amt fest, ob ernsthafte Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke bestehen oder die Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt werden.

Wenn die Bemerkungen zu ernsthaften Zweifeln Anlass geben, setzt das Amt das Verfahren solange aus, bis eine Entscheidung über die Bemerkungen getroffen wird. Wenn die Bemerkungen keine ernsthaften Zweifel begründen (d. h. wenn die Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt wurden) oder die angefochtenen Waren oder Dienstleistungen nicht betreffen, wird das Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt. Wenn das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden muss, wird die Aussetzung an dem Tag wirksam, an dem das Amt die Beanstandung gemäß Artikel 7 erhebt, und das Verfahren bleibt so lange ausgesetzt, bis eine endgültige Entscheidung ergangen ist. In Fällen, in denen die Bemerkungen Dritter innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingegangen sind, prüft das Amt zunächst die Zulässigkeit des Widerspruchs; nach Zustellung der Entscheidung über die Zulässigkeit wird das Widerspruchsverfahren ausgesetzt.

Bei allen aufgrund von Bemerkungen Dritter eingestellten Widerspruchsverfahren wird die Widerspruchsgebühr nie erstattet, da diese Erstattung in den Verordnungen nicht vorgesehen ist (siehe Regel 18 Absatz 5 GMDV).

5 Beendigung des Verfahrens

5.1 Gütliche Einigung

Regel 18 Absatz 2 GMDV

Es steht den Beteiligten frei, in welcher Weise sie das Widerspruchsverfahren zum Abschluss bringen möchten. So können sie eine Rücknahme des Widerspruchs vereinbaren oder aber das Amt einfach und ohne Angabe von spezifischen Gründen dazu auffordern, das Verfahren einzustellen. Dazu genügt es, wenn die Beteiligten dem Amt eine schriftliche, unterzeichnete Vereinbarung vorlegen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Das Amt trifft dann alle Maßnahmen, die für die Einstellung des Verfahrens auf der Grundlage dieser Vereinbarung erforderlich sind.

Hinsichtlich der Erstattung von Gebühren und der Kostenentscheidung im Falle einer gütlichen Einigung wird auf den relevanten Abschnitt weiter unten verwiesen.

Artikel 42 Absatz 4 GMV

Das Amt kann, wenn es dies für sachdienlich erachtet, die Beteiligten ersuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Das Amt sowie die Beteiligten können deshalb ein Verfahren zur gütlichen Einigung in die Wege leiten.

Zu diesem Zweck kann es Vorschläge für eine gütliche Einigung machen. Da das Amt im Prinzip die Beteiligten nicht ersetzen kann (und dies auch nicht wünscht), wird es nur Maßnahmen in sehr seltenen Fällen treffen, wenn eine Einigung zwischen den Beteiligten im Lichte des Falles wünschenswert erscheint, und wenn es gute Gründe zu der Ansicht gibt, dass das Verfahren durch eine gütliche Einigung beendet werden kann.

Das Amt kann außerdem auf ausdrückliche Aufforderung durch die Beteiligten seine Unterstützung bei den Verhandlungen anbieten, zum Beispiel, indem es als Vermittler auftritt, oder, indem es ihnen die erforderliche sachliche Unterstützung zukommen lässt. Alle angefallenen Kosten werden von den Beteiligten getragen. Der gütlichen Einigung kann ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens vorausgehen.

5.2 Einschränkung und Zurücknahme

Artikel 58 Absatz 1, 64 Absatz 3 und Artikel 85 GMV
Regel 18 Absätze 2, 3 und 4, Regel 95 Buchstabe a und Regel 96 Absatz 1 GMDV

5.2.1 Einschränkungen und Zurücknahmen von GM-Anmeldungen

Artikel 43 GMV

Der Anmelder hat in jedem Stadium des Widerspruchverfahrens die Möglichkeit, die Waren und Dienstleistungen seiner Anmeldung einzuschränken oder die gesamte Anmeldung zurückzunehmen.

Zurücknahmen und Einschränkungen müssen explizit und vorbehaltlos erfolgen. Das Schweigen des GM-Anmelders während des Verfahrens wird nie als stillschweigende Zurücknahme betrachtet.

Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zurücknahmen oder Einschränkungen werden nicht akzeptiert und den anderen Beteiligten lediglich zur Information übermittelt, wobei die Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berücksichtigt werden.

Das Amt akzeptiert keine Einschränkungen, die an eine Bedingung geknüpft sind. Wenn zum Beispiel der Anmelder in seiner Stellungnahme zum Widerspruch dahingehend argumentiert, dass die Zeichen zwar unähnlich sind, aber hinzufügt, dass er, sollte der Prüfer die Zeichen für ähnlich befinden, sein Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung entsprechend einschränken würde, so ist eine solche Einschränkung unzulässig. Der Anmelder muss darauf hingewiesen werden, dass die Einschränkung ausdrücklich und vorbehaltlos sein muss.

Weitere Informationen über Einschränkungen einer GM-Anmeldung sind aus dem Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung und dem Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Abschnitt 5.2 ersichtlich.

Wenn die Einschränkung unzulässig ist, ist der Anmelder darüber zu unterrichten.

Wenn die Einschränkung der Anmeldung nur teilweise zulässig ist (z. B. weil sie eine unzulässige Erweiterung bewirkt), lässt das Amt die Einschränkung in dem Umfang zu, indem sie zulässig ist. Bevor die Einschränkung bearbeitet wird, ist dem Anmelder mitzuteilen, in welchen Teilen die Einschränkung nicht zugelassen werden kann. Ihm werden zwei Monate zur Stellungnahme eingeräumt. Der Widersprechende erhält eine Abschrift der Einschränkung sowie das Schreiben des Amtes an den Anmelder. Wenn der Anmelder innerhalb der zwei Monate eine Stellungnahme einreicht, die eine zulässige Einschränkung enthält, kann letztere unter Berücksichtigung des Einreichungsdatums des ersten Einschränkungsantrags bearbeitet werden. Wenn der Anmelder keine Stellungnahme einreicht, wird die Einschränkung nur insoweit bearbeitet, als sie zulässig ist.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach Einreichung einer unzulässigen Einschränkung zurücknimmt, bleibt die Zurücknahme des Widerspruchs unberücksichtigt, wenn sie sich eindeutig auf die unzulässige Einschränkung bezieht. Sobald feststeht, dass die Einschränkung zulässig ist, wird der Widersprechende über das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Kenntnis gesetzt und erhält eine neue Frist zur Bestätigung der Zurücknahme des Widerspruchs.

Wenn die Einschränkung zulässig ist, ist dem Anmelder eine Bestätigung zu übersenden.

Die Einschränkung oder Zurücknahme hat je nach dem Zeitpunkt im Verfahren, an dem sie erfolgt ist, unterschiedliche Folgen, die weiter unten beschrieben werden.

5.2.1.1 Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn die GM-Anmeldung vor der Mitteilung der Zulässigkeit des Widerspruchs zurückgenommen oder auf nicht angegriffene Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird, wird das Widerspruchsverfahren beendet und die Widerspruchsgebühr rückerstattet. In einem solchen Fall hat die Bearbeitung der Zurücknahme oder Einschränkung Vorrang vor der Zulässigkeitsprüfung.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab

Bei einer Einschränkung, die möglicherweise immer noch angefochtene Waren und Dienstleistungen umfasst, erfolgt eine Zulässigkeitsprüfung.

Die Einschränkung wird dem Widersprechenden zusammen mit dem Zulässigkeitsbescheid oder mit der Mitteilung, in der der Widersprechende davon in Kenntnis gesetzt wird, dass ein absoluter oder relativer Zulässigkeitsmangel vorliegt, mitgeteilt.

Wenn der Widerspruch zurückgenommen wird, ist die Widerspruchsgebühr zu erstatten. Dies geschieht selbst dann, wenn unbehebbarer Mängel vorliegen.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

5.2.1.2 Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die GM-Anmeldung zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird eingestellt. Dem Widersprechenden wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt oder, oder wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Die Beteiligten werden von seiner Replik in Kenntnis gesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Der relevante Zeitpunkt zur Prüfung, ob das Widerspruchsverfahren während der „Cooling-off“-Frist eingestellt wird, ist das Datum der Einreichung eines Einschränkungsantrags beim Amt.

5.2.1.3 Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, stellt das Amt das Verfahren ein und teilt dies den Beteiligten mit. Gleichzeitig wird die Einschränkung dem Widersprechenden mitgeteilt.

Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Die Beteiligten werden von seiner Replik in Kenntnis gesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird das Widerspruchsverfahren eingestellt.

Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

5.2.1.4 Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27. September 2006 in der Rechtssache R 0331/2006-G - Optima, akzeptiert das Amt auch Zurücknahmen und Einschränkungen, die während der Beschwerdefrist eingehen, nachdem eine Entscheidung über den Widerspruch ergangen ist, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde. Die Zurücknahme oder Einschränkung wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung haben, die ihre Gültigkeit behält.

Das bedeutet, dass das Amt die Zurücknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestätigung der Zurücknahme zu (diese Mitteilung enthält jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der anfänglichen Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berücksichtigung der Zurücknahme der GM-Anmeldung entsprechend aktualisiert.

Weitere Informationen sind dem Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren und den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung zu entnehmen.

Wenn die Entscheidung, dass die GM-Anmeldung im Ganzen zurückgewiesen wird, rechtskräftig ist, d. h. nach der zweimonatigen Beschwerdefrist, ist es für eine Zurücknahme der GM-Anmeldung zu spät, da es nichts mehr gibt, was zurückgenommen werden könnte.

Wenn der Widerspruch zurückgewiesen wurde, kann die Anmeldung jederzeit zurückgenommen oder eingeschränkt werden.

5.2.1.5 Sprache

Eine Einschränkung kann während des Widerspruchsverfahrens entweder in der ersten oder zweiten Sprache der GM-Anmeldung beantragt werden (Regel 95 Buchstabe a GMDV).

Wenn die Einschränkung in der ersten Sprache der GM-Anmeldung beantragt wird, die nicht Verfahrenssprache ist, und wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs erfasst, wird die Einschränkung an den Widersprechenden weitergeleitet, wobei dieser ersucht wird, das Amt zu informieren, ob er seinen Widerspruch aufrechterhält. Der Widersprechende kann die Sprache der Einschränkung rügen und eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beantragen. Das Amt wird dann für die Übersetzung sorgen.

Wenn eine akzeptable Einschränkung in der ersten und der zweiten Sprache eingereicht wird, muss der Prüfer dafür sorgen, dass diese Einschränkung in den beiden Sprachen in die Datenbank des Amtes eingetragen wird, und dem Anmelder gegenüber das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den beiden Sprachen bestätigen.

5.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs

Der Widersprechende kann seinen Widerspruch zu jedem Zeitpunkt während des Verfahrens zurücknehmen.

Eine Zurücknahme des Widerspruchs muss ausdrücklich und vorbehaltlos erfolgen. Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zurücknahmen werden nicht akzeptiert und dem Anmelder lediglich zur Information übermittelt, wobei die Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berücksichtigt werden.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch unabhängig von einer Einschränkung der GM-Anmeldung zurücknimmt, können sich je nach Bearbeitungsstatus des Widerspruchs drei verschiedene Situationen ergeben (bzgl. Widerspruchszurücknahme infolge einer Einschränkung der GM-Anmeldung, siehe oben.)

5.2.2.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Wenn der Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch während der „Cooling-off“-Frist unabhängig von einer Einschränkung der GM-Anmeldung zurücknimmt, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten.

5.2.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Wenn der Widerspruch nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Die Widerspruchsgebühr wird nicht rückerstattet. Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

5.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27. September 2006 in der Rechtssache R 0331/2006-G - Optima, akzeptiert das Amt auch Widerspruchszurücknahmen, die während der Beschwerdefrist und nach dem Ergehen einer Entscheidung über den Widerspruch eingehen, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde. Die Zurücknahme wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung haben, die ihre Gültigkeit behält.

Das bedeutet, dass das Amt die Zurücknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestätigung der Zurücknahme zu (diese Mitteilung enthält jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der anfänglichen Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berücksichtigung der Zurücknahme des Widerspruchs entsprechend aktualisiert und die Anmeldung wird zur Registrierung weitergeleitet.

Weitere Informationen sind dem Handbuch, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren und den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung zu entnehmen.

5.2.2.4 Sprache

Die Zurücknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen. Regel 96 Absatz 1 GMDV findet Anwendung.

5.2.3 Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung

Eine zuvor eingereichte Zurücknahme/Einschränkung kann von einem Beteiligten nur dann widerrufen werden, wenn das Amt das entsprechende Schreiben, in dem die vorherige Zurücknahme/Einschränkung widerrufen wird, noch am selben Tag wie die erste Eingabe erhält.

5.3 Entscheidung in der Sache

Die Entscheidung in der Sache ergeht, nachdem alle verlangten Eingaben der Beteiligten eingereicht wurden. Sie sollte sich nur mit denjenigen Fragen oder älteren Rechten befassen, die für das Ergebnis relevant sind.

Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:

- älteres Recht nicht nachgewiesen
- älteres Recht hat aufgehört zu existieren.

5.3.1 Älteres Recht nicht nachgewiesen

Regel 20 Absatz 1 GMDV

Wurden für keines der geltend gemachten älteren Rechte ordnungsgemäße Nachweise für die Existenz und die Gültigkeit eingereicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen, sobald die dem Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte gesetzte Frist abgelaufen ist.

Werden jedoch, abgesehen von einem, nur einige ältere Rechte nicht nachgewiesen, wird das Verfahren normal fortgesetzt, und die nicht substantiierten Rechte werden in der Endentscheidung in der Sache nicht berücksichtigt.

5.3.2 Älteres Recht hat aufgehört zu existieren

Wenn das ältere Recht im Verlauf des Verfahrens wegfällt (z. B. weil es für ungültig erklärt oder nicht verlängert wurde), kann die Endentscheidung nicht auf dieses Recht gestützt werden. Der Widerspruch kann nur aufrechterhalten werden in Hinsicht auf ein älteres Recht, das gültig ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund das ältere Recht ungültig ist. Da eine GM-Anmeldung und ein älteres Recht, das ungültig ist, nicht nebeneinander bestehen können, kann der Widerspruch insoweit nicht aufrechterhalten werden. Eine solche Entscheidung wäre rechtswidrig (Urteil vom 13.09.2006, T-191/04, „METRO/METRO“, Randnr. 33 und 36).

Die Nichtigkeit des älteren Rechts, sofern es keine GM ist, kann durch das Amt nicht festgestellt werden, aber wenn das Amt durch einen der Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass dies der Fall ist, muss der andere Beteiligte angehört und der Widerspruch gegebenenfalls zurückgewiesen werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, überprüft das Amt, ob das geltend gemachte ältere Recht in der Zwischenzeit hätte verlängert werden müssen. Ist dies der Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, die Verlängerung der Marke nachzuweisen. Legt der Widersprechende diesen Nachweis nicht vor, ist der Widerspruch zurückzuweisen.

5.4 Gebührenerstattung

5.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben

Artikel 41 Absatz 3 GMV Artikel 9 Absatz 1 GMGebV Regel 17 Absatz 1 GMDV
--

Wenn der Widerspruch aufgrund verspäteter oder unzureichender Gebührenbezahlung als nicht erhoben gilt, muss die Widerspruchsgebühr dem Widersprechenden erstattet werden. Wurde ein Zuschlag erhoben, so ist auch dieser zu erstatten.

5.4.1.1 Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen

In Fällen, in denen der Widerspruch noch am Tag seiner Erhebung zurückgenommen wird, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr.

5.4.1.2 Erstattung nach Wiederveröffentlichung

Wenn ein Widersprechender [„first publication opponent“] seinen Widerspruch infolge einer Wiederveröffentlichung der GM-Anmeldung in Teil A.2. des Blattes für Gemeinschaftsmarken, die aufgrund eines Fehlers des Amtes notwendig geworden war, zurücknehmen will, sollte das Verfahren beendet werden. Da das Amt mit der ersten Veröffentlichung einen Fehler beging, sollte die Widerspruchsgebühr erstattet werden.

5.4.2 Erstattung bei Zurücknahme / Einschränkung einer GM-Anmeldung

5.4.2.1 Zurücknahme/Einschränkung der GM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Regel 18 Absätze 2, 4 und 5 GMDV

Wenn der Anmelder seine GM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurücknimmt oder alle Waren/Dienstleistungen zurücknimmt, gegen die sich der Widerspruch richtet, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebühr muss erstattet werden.

5.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der GM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen

Regel 18 Absätze 3, 4 und 5 GMDV

Nimmt der Anmelder während der „Cooling-off“-Frist einige der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, zurück, fordert das Amt den Widersprechenden auf zu erklären, ob er den Widerspruch aufrechterhält (und wenn ja, gegen welche der verbleibenden Waren und Dienstleistungen), oder ob er ihn in Anbetracht der Einschränkung zurücknimmt.

Wird der Widerspruch dann zurückgenommen, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebühr muss erstattet werden.

Geht die Zurücknahme des Widerspruchs bei dem Amt ein, bevor dem Widersprechenden die Benachrichtigung über die Einschränkung zugestellt worden ist, wird davon ausgegangen, dass die Zurücknahme infolge der Einschränkung erfolgt ist; die Widerspruchsgebühr wird ebenfalls erstattet.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdrücklich auf die Einschränkung Bezug nehmen, sofern es später bei dem Amt eingeht als die Einschränkung des Anmelders.

Die anfängliche Erwiderung des Widersprechenden auf die Benachrichtigung ist nicht von Belang, sofern später die Zurücknahme erklärt wird.

Beispiele

- Der Widersprechende antwortet nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, nimmt aber später seinen Widerspruch innerhalb der (verlängerten) „Cooling-off“-Frist zurück.
- Der Widersprechende antwortet, indem er seinen Widerspruch aufrechterhält, nimmt seinen Widerspruch aber noch während der verlängerten „Cooling-off“-Frist zurück.

5.4.3 Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr

Regel 21 Absatz 4 GMDV

In bestimmten Fällen, bei denen mehrere Widersprüche erhoben wurden, kann einem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr erstattet werden. Dabei müssen zwei Bedingungen erfüllt werden:

- Eines der Widerspruchsverfahren wurde durch Zurückweisung der angegriffenen GM-Anmeldung in einem parallelen Widerspruchsverfahren beendet. Zum Beispiel bei vier Widersprüchen A, B, C und D (Widersprechende A, B, C, D) gegen eine GM-Anmeldung X, wobei letztere GM-Anmeldung X aufgrund des Widerspruchs A zurückgewiesen wird, und
- die anderen Widerspruchsverfahren (B, C und D) wurden in einem frühen Verfahrensstadium (d. h. vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist) ausgesetzt, weil eine Vorprüfung ergeben hatte, dass die GM-Anmeldung X voraussichtlich aufgrund des Widerspruchs A in vollem Umfang zurückgewiesen wird.

In diesem Fall bekommen die Widersprechenden B, C und D 50 % der Widerspruchsgebühr erstattet.

5.4.4 Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird

5.4.4.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung)

Regel 18 Absätze 3, 4 und 5 GMDV

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist unabhängig von einer Einschränkung der GM-Anmeldung zurücknimmt, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten.

5.4.4.2 Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher

Regel 18 Absätze 3 und 5 GMDV

Wird der Widerspruch zurückgenommen, bevor der Anmelder seine Anmeldung einschränkt, wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet. Nimmt beispielsweise der Anmelder seine Anmeldung nach der (als Reaktion auf die) Rücknahme des Widerspruchs zurück, wird die Gebühr nicht erstattet, da dies die umgekehrte Situation ist.

Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder seine Anmeldung nach einer Teilrücknahme des Widerspruchs einschränkt.

5.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens

Regel 18 Absätze 2, 4 und 5 GMDV

Hinsichtlich der Erstattung der Widerspruchsgebühr führt Regel 18 Absatz 5 GMDV diese Möglichkeit nur für den Fall einer Zurücknahme oder Einschränkung der GM-Anmeldung an. Wenn das Verfahren durch eine Einigung beendet wird und die entsprechende Vereinbarung eine Bezugnahme auf eine Zurücknahme oder Einschränkung der GM-Anmeldung enthält, wird daher die Widerspruchsgebühr erstattet. In den anderen Fällen wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet.

5.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen

Artikel 7, Artikel 40 und Artikel 92 Absatz 2 GMV
Regel 17, Regel 18 und Regel 76 Absätze 1 und 4 GMDV

In Fällen, in denen die Anmeldung gemäß:

- Artikel 7 GMV (Abweisung einer Anmeldung aus absoluten Eintragungshindernissen; auf Veranlassung des Amtes hin oder aufgrund von Bemerkungen Dritter)
- Artikel 92 Absatz 2 GMV (Vertretungszwang für Nicht-EU-Anmelder) und
- Regel 76 Absatz 4 GMDV (Vollmachten, sofern diese ausdrücklich von einem der Beteiligten verlangt werden),

zurückgewiesen wird, muss die Widerspruchsgebühr nicht erstattet werden, da die GMDV für keine dieser Situationen eine Erstattung der Widerspruchsgebühr vorsieht.

5.4.4.5 Reaktion auf Disclaimer

Artikel 37 Absatz 2 GMV

Lässt der Anmelder einen Disclaimer eintragen (Ausschluss eines Elements der angefochtenen GM-Anmeldung als nicht unterscheidungskräftig), und nimmt danach der Widersprechende seinen Widerspruch zurück, wird die Widerspruchsgebühr nicht

erstattet, da ein Disclaimer keine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung darstellt.

5.4.5 Irrtümliche Erstattung der Widerspruchsgebühr

Wurde die Widerspruchsgebühr aufgrund eines technischen Irrtums des Amtes fälschlicherweise erstattet, und ist der Widersprechende Inhaber eines laufenden Kontos bei dem Amt, macht das Amt die Rückerstattung rückgängig, sobald sie die Mitteilung erhalten hat, dass die Erstattung zu Unrecht erfolgte.

5.5 Entscheidung über die Kostenverteilung

5.5.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss

Artikel 85 GMV Regel 18 Absatz 4 GMDV
--

Eine Kostenentscheidung ergeht in Widerspruchsverfahren, die das Verfahrensstadium der „Cooling-off“-Frist überschritten haben, d. h. bei denen der kontradiktorische Teil des Verfahrens begonnen hat und zu einem Ende gekommen ist. Bei Widerspruchsverfahren, die vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist beendet wurden, ergeht keine Kostenentscheidung.

Wenn das Verfahren durch eine Entscheidung in der Sache beendet wird, ergeht die Entscheidung über die Kostenverteilung am Ende der Entscheidung. Wenn das Verfahren in anderer Weise durch die Widerspruchsabteilung beendet wird, erlässt diese eine Kostenentscheidung zusammen mit dem Einstellungsbescheid, es sei denn, die Beteiligten haben das Amt über eine Kostenregelung in Kenntnis gesetzt.

5.5.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird

5.5.2.1 Kostenvereinbarung

Artikel 85 Absatz 5 GMV

Wenn die Beteiligten hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens an das Amt eine eigene Kostenregelung vereinbaren, trifft das Amt keine Kostenentscheidung. Dies gilt auch dann, wenn das Amt lediglich eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Mitteilung über eine erzielte Kostenvereinbarung erhält. Eine solche Mitteilung kann auch durch zwei getrennte Schreiben erfolgen. Diese Information muss eingehen, bevor das Amt die Einstellung des Verfahrens bestätigt hat.

Erzielen die Beteiligten eine gütliche Einigung über den Widerspruch, steht es ihnen frei, die Kostenfrage unberücksichtigt zu lassen. Wenn die Beteiligten keine Angabe darüber machen, ob sie sich über die Kosten geeinigt haben, erlässt das Amt zusammen mit der Bestätigung der Zurücknahme/Einschränkung eine sofortige Kostenentscheidung. Wenn die Beteiligten das Amt nach der Zurücknahme/Einschränkung über die Vereinbarung einer Kostenregelung in Kenntnis setzen, wird die bereits ergangene Kostenentscheidung vom Amt nicht revidiert. Es

bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Kostenentscheidung des Amtes nicht „durchzusetzen“.

5.5.2.2 Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten“

Wenn der potenziell obsiegende Beteiligte das Amt informiert, dass er damit einverstanden ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt, ist keine Kostenentscheidung notwendig. Das Amt trifft keine Kostenentscheidung, wann immer der potenziell „obsiegende Beteiligte“ das Amt informiert, dass er zustimmt, die Kosten zu teilen, selbst wenn der unterliegende Beteiligte seine Zustimmung nicht bestätigt. Die letzten Schreiben beider Beteiligten sind deshalb vor Erlass einer Entscheidung genauestens zu überprüfen.

Sendet jedoch der unterliegende Beteiligte einen solchen Antrag an das Amt, wird dieser zwar an den anderen Beteiligten weitergeleitet, die Kostenentscheidung wird jedoch von Amts wegen nach den allgemeinen Vorschriften erlassen.

5.5.3 Standardfälle für Kostenentscheidungen

Artikel 85 Absätze 1, 2 und 3 GMV Regel 94 GMDV
--

Generell trägt der unterliegende Beteiligte bzw. der Beteiligte, der das Verfahren durch Zurücknahme der GM-Anmeldung oder des Widerspruchs beendet, die dem anderen Beteiligten entstandenen Gebühren sowie alle Kosten, die dem anderen Beteiligten für die Durchführung des Verfahrens entstanden sind.

Unterliegen beide Beteiligte teilweise, muss eine Entscheidung über eine „abweichende Kostenverteilung“ erlassen werden. Generell gilt, dass es billig ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Beteiligter, der das Verfahren beendet, nachgegeben hat. Der hypothetische Ausgang des Rechtsstreits in dem Fall, dass eine Entscheidung in der Sache notwendig geworden wäre, ist absolut irrelevant.

In den Standardfällen sieht das Ergebnis wie folgt aus:

- Der Anmelder nimmt die Anmeldung zurück oder schränkt sie auf die vom Widerspruch nicht angegriffenen Waren und Dienstleistungen ein (Teiltrücknahme). In diesen Fällen hat der Anmelder die Kosten zu tragen.
- Der Widersprechende nimmt den Widerspruch nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurück, ohne dass es zu einer Einschränkung der Anmeldung im Hinblick auf die angegriffenen Waren und Dienstleistungen gekommen wäre. Der Widersprechende hat dann die Kosten zu tragen.
- Rücknahme des Widerspruchs nach Einschränkung der Anmeldung (siehe Urteil vom 28. April 2004, T-124/02, „VITATASTE“, Randnr. 56). Grundsätzlich hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Eine abweichende Kostenverteilung kann jedoch aus Billigkeitsgründen angezeigt sein (beispielsweise, wenn die Anmeldung nur sehr geringfügig eingeschränkt wurde).

Das Amt wird zwar eine eventuelle, rechtzeitig vor der Entscheidung vorgelegte Kostenregelung berücksichtigen, wird aber Argumente der Beteiligten in Bezug auf die Frage, wem die Kosten aufzuerlegen sind, nicht berücksichtigen und wird insbesondere nicht die Korrektheit des Verhaltens der Beteiligten während des Verfahrens bewerten.

5.5.4 Einstellung des Verfahrens

5.5.4.1 Mehrfache Widersprüche

Vollständige Zurückweisung der GM-Anmeldung

In Fällen, in denen es mehrfache Widersprüche gegen die gleiche GM-Anmeldung gibt, in denen diese Verfahren nicht gemäß Regel 21 Absatz 2 GMDV durch das Amt ausgesetzt wurden und in denen ein Widerspruch zur Zurückweisung der GM-Anmeldung führt, trifft das Amt bis zum Ablauf der Beschwerdefrist keine Maßnahmen in den anderen Widersprüchen.

Wenn die Beschwerdefrist abläuft, ohne dass eine Beschwerde eingereicht wurde, stellt das Amt die anderen Widerspruchsverfahren ohne Erstellen einer Entscheidung ein.

In diesem Fall entscheidet die Widerspruchsabteilung nach freiem Ermessen über die Kosten (Artikel 85 Absatz 4 GMV). Das Amt ist nicht in der Lage festzustellen, wer der „obsiegende oder unterliegende Beteiligte“ ist, und der Anmelder sollte nicht die Kosten mehrerer anderer Widersprechender zu tragen haben, wenn er durch eine Entscheidung in der Sache unterliegt. Daher werden, unter Berücksichtigung der Billigkeit, jedem Beteiligten seine eigenen Kosten auferlegt.

Teilweise Zurückweisung der GM-Anmeldung

In den Fällen mehrfacher Widersprüche, die teilweise gegen die gleichen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke gerichtet werden, könnte die Entscheidung, die bezüglich eines Widerspruchs zuerst getroffen wird, die anderen Widersprüche beeinflussen.

Beispiel

Widerspruch A wird gegen Klasse 1 und Widerspruch B gegen Klassen 1 und 2 der angefochtenen GM-Anmeldung gerichtet. Eine Entscheidung ergeht zunächst im Widerspruch A und die angefochtene Anmeldung wird für Klasse 1 abgewiesen. Wenn die Entscheidung den Beteiligten von Widerspruch A mitgeteilt wird, muss Widerspruch B so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung in Widerspruch A endgültig und verbindlich ist. Wenn die Entscheidung rechtsgültig ist, wird der Widersprechende in Widerspruch B aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch angesichts der Änderung des Warenverzeichnisses aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch zurücknimmt, wird das Verfahren eingestellt.

In dieser Situation und wenn die Sache nach Aufnahme des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eingestellt wird, ergeht eine Kostenentscheidung durch das Amt gemäß Artikel 85 Absatz 2 GMV. Der Widersprechende nahm seinen Widerspruch nach der Teilabweisung der angefochtenen Marke zurück. Insoweit war der Widersprechende im Verfahren erfolgreich. Die Teilabweisung der Marke war jedoch eingeschränkter als der Umfang des Widerspruchs. Insoweit war aber auch der Anmelder/Inhaber im Verfahren erfolgreich. Folglich ist es billig, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Teilabweisung aufrechterhält, wird das Verfahren fortgesetzt, und die endgültige Entscheidung in der Sache sowie die Kostenentscheidung ergehen in Übereinstimmung mit den normalen Regeln.

5.5.4.2 Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen

Eine GM-Anmeldung kann während eines Widerspruchsverfahrens aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen (entweder aufgrund von Bemerkungen Dritter nach Artikel 40 GMV oder sogar von Amts wegen, wenn der Fall wieder aufgegriffen wird) oder aufgrund von Formalerfordernissen (beispielsweise wenn ein Anmelder von außerhalb der EU nicht mehr gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV vertreten wird) zurückgewiesen werden.

Sobald die Zurückweisung unanfechtbar geworden ist, wird das Widerspruchsverfahren durch Übersendung einer Benachrichtigung geschlossen.

In solchen Fällen entscheidet das Amt wie folgt über die Kosten. Wenn die Zurückweisung nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist unanfechtbar wird, ergeht eine Kostenentscheidung gemäß Artikel 85 Absatz 4 GMV. Nach dieser Bestimmung entscheidet das Amt im Falle der Einstellung des Verfahrens nach freiem Ermessen. Dann hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Wenn dieselbe Situation aber vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eintritt, ist keine Kostenentscheidung zu erlassen.

5.5.4.3 Verbundene Verfahren

Regel 21 GMDV

Weitere Informationen sind weiter unten aus Abschnitt 6.4.3 Verbindung von Verfahren ersichtlich.

Wenn dem gemeinsamen Widerspruch voll stattgegeben wird, sollte der Anmelder jedem einzelnen Widersprechenden die entrichtete Widerspruchsgebühr erstatten, die Vertretungskosten jedoch nur einmal. Obsiegt der Anmelder, werden ihm seine Vertretungskosten einmal erstattet, aber jeder der gemeinsamen Widersprechenden ist für diese Kosten haftbar. Eine abweichende Kostenverteilung kann billig sein. Bei einem Teilerfolg, oder wenn dies aus anderen Gründen billig ist, sollte jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragen.

5.5.4.4 Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“

Der Begriff der Kosten umfasst die Widerspruchsgebühr und die für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten gemäß Artikel 85 Absatz 1 GMV und Regel 94 Absätze 6 und 7 GMDV, bei denen es sich in den meisten Fällen um die Kosten der Vergütung eines Vertreters innerhalb der Grenzen der durch die Verordnung festgesetzten Gebührenordnung handelt.

„Jeder Beteiligte trägt seine eigenen Kosten“ bedeutet, dass kein Beteiligter gegenüber dem anderen Beteiligten einen Anspruch hat.

5.6 Kostenfestsetzung

Artikel 85 Absatz 6 GMV
Regel 94 GMDV

Beschränken sich die Kosten auf Vertretungskosten und die Widerspruchsgebühr, ist die Entscheidung über die Kostenfestsetzung in die Entscheidung über die Kostenverteilung (d. h. in der Regel in die Entscheidung in der Sache) aufzunehmen.

Dies bedeutet, dass in 99 % der Fälle eine gesonderte Festsetzung der Kosten unnötig sein wird.

Ausnahmen gelten nur:

- wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat,
- wenn die Entscheidung vor dem 25.07.2005 erlassen wurde (d. h. bevor die Änderung von Artikel 85 GMV in Kraft trat),
- wenn die Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung versehentlich versäumt („vergessen“) wurde.

5.6.1 Zu erstattende/festzusetzende Beträge

Die Festsetzung des zu erstattenden Betrags erfolgt stets in Euro, unabhängig von der Währung, in der der Beteiligte seine Vertretung zu bezahlen hatte.

Regel 94 Absatz 6 GMDV

In Bezug auf Gebühren ist der Betrag auf die Widerspruchsgebühr von 350 EUR beschränkt, wenn der Widersprechende obsiegt.

Regel 94 Absatz 3 GMDV

In Bezug auf Vertretungskosten ist der Betrag auf 300 EUR beschränkt. Dies gilt sowohl für den Widersprechenden als auch für den Anmelder, unter der Voraussetzung, dass sie im Widerspruchsverfahren durch einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 GMV vertreten wurden, und zwar ungeachtet der Frage, ob diese Kosten tatsächlich angefallen sind.

Wenn der obsiegende Beteiligte in irgendeinem Stadium des Verfahrens von einem berufsmäßigen Vertreter vertreten wurde, zum Zeitpunkt der Kostenentscheidung aber nicht mehr vertreten wird, ist auch er unabhängig von dem Verfahrenszeitpunkt, an dem keine berufsmäßige Vertretung mehr bestand, zu einer Erstattung der Kosten berechtigt.

Vertretungskosten für Angestellte, auch für Angestellte eines anderen Unternehmens mit wirtschaftlichen Verbindungen, sind nicht erstattungsfähig und werden nicht festgesetzt. Sie werden in der Kostenentscheidung nicht erwähnt.

Weitere Informationen über die Vertretung sind aus den Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung ersichtlich.

Wenn eine Sache von den Beschwerdekammern zur Widerspruchsabteilung zurückverwiesen wird, bedeutet das, dass die erste Entscheidung (gegen die Beschwerde erhoben wurde) nicht rechtskräftig geworden ist (auch nicht in Bezug auf die Verteilung oder Festsetzung der Kosten).

In Bezug auf die Kosten des Widerspruchsverfahrens ist eine einzige Entscheidung über die Verteilung und die Festsetzung der Kosten für das Widerspruchsverfahren insgesamt zu erlassen.

Wenn eine Sache von der Beschwerdekammer an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen wird, ist die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nicht rechtskräftig geworden (auch nicht in Bezug auf die Verteilung oder Festsetzung der Kosten). In diesem Verfahrensstadium gibt es keinen obsiegenden oder unterlegenen Beteiligten. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens entscheidet daher die Kammer, dass sie es gemäß Artikel 85 Absatz 2 GMV für billig befindet, dass jeder Beteiligte seine eigenen Beschwerdekosten trägt. Dies gilt prinzipiell für Kosten und Gebühren.

Hinsichtlich der Beschwerdegebühr kann die Kammer jedoch entscheiden, dass diese Gebühr gemäß Regel 51 Buchstabe b GMDV zurückgezahlt werden kann, falls die Zurückverweisung die Folge eines der Widerspruchsabteilung zur Last zu legenden wesentlichen Verfahrensfehlers ist. Hinsichtlich der Kosten des Widerspruchsverfahrens entscheidet die Kammer, dass diese von der Widerspruchsabteilung in ihrer anstehenden Entscheidung festzusetzen sind.

Danach muss die Widerspruchsabteilung die Sache erneut entscheiden; ihre einzig und allein das Widerspruchsverfahren betreffende Entscheidung erfolgt, wie auch die Festsetzung der Kosten, auf übliche Weise.

Wenn auch gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt wird (und die Sache nicht wieder zurückverwiesen wird), erfolgt die Entscheidung der Kammer und die Kostenfestsetzung auf übliche Weise.

5.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung

Regel 94 Absatz 3 GMDV

Ist die Entscheidung über die Kostenfestsetzung in der Entscheidung über die Kostenverteilung enthalten, ist keinerlei Beleg oder Nachweis erforderlich. Dass die

Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, ist dem Amt bekannt, und wenn ein Vertreter tätig geworden ist, sind die 300 EUR unabhängig von etwaigen Belegen zu erstatten. Es wird davon ausgegangen, dass die Vertretungskosten mindestens 300 EUR betragen.

Es ist daher kein Schriftwechsel mit den Beteiligten über den festzusetzenden Betrag nötig. Die Festsetzung des Betrags erfolgt in automatischer Weise.

5.6.3 Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung

Die folgenden verfahrensrechtlichen Anforderungen gelten in den seltenen Fällen, in denen eine gesonderte Kostenfestsetzung vorgenommen werden muss (auch wenn diese versehentlich versäumt wurde. Der betreffende Beteiligte muss in diesen Fällen die geltenden Voraussetzungen erfüllen):

- Zulässigkeit
- Nachweise.

5.6.3.1 Zulässigkeit

Artikel 85 Absatz 6 GMV

Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist erst zulässig, wenn die Entscheidung, für die sie beantragt wird, unanfechtbar geworden ist und innerhalb von zwei Monaten nach diesem Termin.

5.6.3.2 Nachweise

Regel 94 Absatz 3 GMDV

Für die Erstattung der Widerspruchsgebühr sind keine Nachweise erforderlich.

In Bezug auf die Erstattung der Vertretungskosten in Höhe des Standardsatzes reicht die bloße Versicherung des Vertreters aus, dass die Kosten tatsächlich entstanden sind. Bei Vorlage einer Kostenberechnung reicht es *a fortiori* aus, dass diese zumindest den erstattungsfähigen Betrag ausweist, und es ist nicht von Belang, ob diese Kostenberechnung an den Verfahrensbeteiligten gerichtet ist, da die Vorlage einer Kostenberechnung einer Versicherung entspricht.

Für alle anderen Kosten (was in sehr seltenen Fällen zutreffend sein wird) sind eine Kostenberechnung und entsprechende Belege erforderlich, aber es reicht aus, dass diese plausibel machen (statt umfassend nachzuweisen), dass die Kosten angefallen sind.

5.6.4 Überprüfung der Kostenfestsetzung

Artikel 85 Absatz 6 GMV
Regel 94 Absatz 4 GMDV

Jeder Beteiligte kann einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung über die Kostenfestsetzung stellen, sollte er mit der Kostenfestsetzung nicht einverstanden sein. Der Antrag ist zu begründen und innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung beim Amt einzureichen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung in Höhe von 100 EUR entrichtet worden ist.

Im Überprüfungsverfahren gibt es keine erstattungsfähigen Kosten (siehe Entscheidung vom 16. Dezember 2004, R 0503/2001-4 - BIOLACT/BIO).

6 Verfahrensrechtliche Fragen

6.1 Berichtigung von Fehlern

Artikel 43 Absatz 2 GMV

6.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift

Es gibt keine Spezialvorschriften in den Verordnungen, in denen die Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift geregelt ist. Offensichtliche Unrichtigkeiten in der Widerspruchsschrift können aber in Anwendung von Artikel 43 Absatz 2 GMV, der sich analog auf die GM-Anmeldung bezieht, berichtigt werden.

Eine offensichtliche Unrichtigkeit liegt vor, wenn sich eindeutig erkennen lässt, wie die richtige Angabe hätte lauten sollen. Eine Berichtigung ist dann statthaft.

Wenn zum Beispiel die Angaben zum Widersprechenden an der Stelle erscheinen, die für die Angaben zum Vertreter bestimmt ist, kann dies als offensichtliche Unrichtigkeit betrachtet werden. Wenn aber in der Widerspruchsschrift die Dundee Ltd als Widersprechende aufgeführt wurde und der Widersprechende später im Verfahren dem Amt mitteilt, dass er sich geirrt habe und in Wirklichkeit die Dundee PLC die Widersprechende sei, so kann dies nicht als offensichtliche Unrichtigkeit betrachtet werden, da das Amt bei der Prüfung des Widerspruchs nicht darauf hätte kommen können, dass die Rechtsform des Widersprechenden Dundee PLC hätte sein sollen. Eine Berichtigung dieses Fehlers ist daher nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist nicht statthaft.

6.2.2 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen

Regel 14 GMDV

Enthält die Veröffentlichung der Anmeldung einen dem Amt zuzuschreibenden Fehler, so berichtigt das Amt den Fehler von Amts wegen oder auf Antrag des Anmelders.

Die aufgrund dieser Regel vorgenommenen Berichtigungen werden veröffentlicht. Betrifft die Berichtigung Fehler, die den Widerspruch nicht berühren, wird die Berichtigung mit der Eintragung der GM veröffentlicht. Betrifft die Berichtigung eine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen oder die Wiedergabe der Marke, so beginnt eine neue Widerspruchsfrist.

Wenn der Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung der GM-Anmeldung eingelegt wurde, muss der Widersprechende über die erneute Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt werden. Die Widersprechenden, die ihren Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung eingelegt haben, müssen nicht erneut Widerspruch einlegen. Das Verfahren wird solange ausgesetzt, bis die mit der „zweiten“ Veröffentlichung beginnende Widerspruchsfrist abgelaufen ist.

Es ist möglich, wenn auch sehr unwahrscheinlich, dass ein Widersprechender, der seinen Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung eingelegt hatte, seinen Widerspruch infolge der erneuten Veröffentlichung zurücknehmen will. In einem solchen Fall sollte das Verfahren eingestellt und die Widerspruchsgebühr erstattet werden (Siehe Abschnitt 5.4.1.2 oben)

6.2 Fristen

Regel 71 Absatz 1, Regel 79, Regel 80 Absatz 3, Regel 82 Absatz 3 und Regel 96 Absatz 1 GMDV

Die Nichteinhaltung einer gesetzten Frist hat zur Folge, dass nach Fristablauf eingereichte Stellungnahmen zurückgewiesen werden. Das bedeutet, dass verspätet eingereichte Beweismittel, Bemerkungen oder Benutzungsnachweise nicht berücksichtigt werden - mit all den daraus sich ergebenden negativen Folgen für den betreffenden Beteiligten.

Dasselbe gilt für ergänzende Unterlagen, die einzig und allein als Anlage zu einer Bestätigungskopie eines noch fristgemäß (gewöhnlich per Fax) zugesandten Schreibens eingereicht werden, wenn das Bestätigungsschreiben erst nach Ablauf der Frist eingeht. Dies gilt auch dann, wenn das fristgemäß eingereichte Schreiben einen ausdrücklichen Hinweis auf die später eingereichten Unterlagen enthält. Alle schriftlichen Stellungnahmen oder Unterlagen, die nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorgelegt wurden, müssen notwendigerweise unberücksichtigt bleiben. Diese rechtliche Sanktion ist eindeutig und lässt dem Amt keinen Ermessensspielraum.

Für den Benutzungsnachweis sieht Regel 22 Absatz 2 GMDV ausdrücklich eine Sanktion vor, wenn der Benutzungsnachweis nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt wird: Das Amt muss den Widerspruch zurückweisen. Auch hier gibt es keinen Ermessensspielraum für eine andere Vorgehensweise.

Weitere allgemeine Informationen über Fristen und Weiterbehandlung des Verfahrens sind aus Handbuch, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen ersichtlich.

6.2.1 Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren

6.2.1.1 Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen

Regel 71 Absatz 1 GMDV

Fristen, deren Länge in der Verordnung festgelegt ist, können nicht verlängert werden.

Nicht verlängerbare Fristen sind:

Artikel 41 Absatz 1 GMV

- die dreimonatige Widerspruchsfrist;

Artikel 41 Absatz 3 GMV

- die dreimonatige Frist zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr;

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b GMGebV

- die Einmonatsfrist für die Entrichtung des Zuschlags, wenn eine Zahlung verspätet eingeht und nicht nachgewiesen wird, dass die Zahlung mindestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde;

Regel 17 Absatz 4 GMDV

- die zweimonatige Mängelbehebungsfrist gemäß Regel 17 Absatz 4 GMDV.

Regel 71 Absatz 1 GMDV

Verlängerbare Fristen haben eine vom Amt festgelegte Länge. Eine solche verlängerbare Frist ist zum Beispiel die Frist, innerhalb derer die Stellungnahme zur Widerspruchsschrift einzureichen ist.

6.2.1.2 Antrag fristgemäß gestellt

Hinweis: Für Verlängerungen der „Cooling-off“-Frist gilt eine Sonderregelung. Weitere Einzelheiten sind oben aus dem Abschnitt 3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist zu ersehen.

Eine Verlängerung kann gewährt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Es muss sich um eine verlängerbare Frist handeln.

- Die Verlängerung muss von dem betreffenden Beteiligten oder gemeinsam von beiden Beteiligten beantragt werden.
- Der Antrag muss unterschrieben sein.
- Die ursprüngliche Frist darf noch nicht abgelaufen sein.
- Die Sprachenregelung muss beachtet werden, d. h. wenn der Antrag nicht in der Verfahrenssprache gestellt wird, muss binnen eines Monats nach Antragstellung eine Übersetzung eingereicht werden. Geschieht dies nicht, wird der Antrag nicht berücksichtigt.

Eine Fristverlängerung kann nur gewährt werden, wenn vor Ablauf der ursprünglichen Frist ein entsprechender Antrag gestellt wird. Wenn ein Verlängerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt einget, muss er abgelehnt werden.

Jedem fristgerecht eingegangenen ersten Verlängerungsantrag wird immer stattgegeben, wobei unabhängig von der vom Antragsteller abgegebenen Begründung eine Verlängerung von zwei Monaten (oder kürzer, falls gewünscht) gewährt wird. Jeder nachfolgende Antrag auf Verlängerung derselben Frist wird jedoch abgelehnt, es sei denn, der Antragsteller gibt eine angemessene Erläuterung und Begründung der außergewöhnlichen Umstände, die ihn von der Einhaltung der ursprünglichen Frist und der ersten Verlängerung abhielten, sowie eine Begründung, warum eine weitere Verlängerung nötig ist. Allgemeine oder vage Erläuterungen sind zur Begründung einer zweiten Verlängerung nicht hinreichend. Dem Antrag sind stets Beweise und/oder unterstützende Dokumente beizufügen.

Umstände, die unter der Kontrolle des betreffenden Beteiligten stehen, sind jedoch keine „außergewöhnlichen Umstände“. Gespräche in letzter Minute mit dem anderen Beteiligten sind beispielsweise keine „außergewöhnlichen Umstände“. Sie befinden sich unter der Kontrolle der Beteiligten.

Der Antrag muss von dem Beteiligten gestellt werden, der von der Frist betroffen ist. Wenn beispielsweise der Anmelder zu der Widerspruchsschrift Stellung nehmen muss, kann nur er eine Verlängerung beantragen.

Weitere Informationen über Fristverlängerungen sind aus dem Handbuch, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen, Abschnitt 3.1.3 Verlängerung von Fristen ersichtlich.

6.2.1.3 Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt

Das Amt kann eine Frist auch von sich aus verlängern, wenn dies aus bestimmten Gründen angezeigt ist. So zum Beispiel wenn das Amt 20 Tage vor Ablauf der Frist zur Einreichung einer Stellungnahme einen unbegründeten Antrag auf Fristverlängerung erhalten hat und dieser erst nach Ablauf der Frist bearbeitet wurde. Da eine Ablehnung des Antrags die Interessen des Antragstellers unverhältnismäßig beeinträchtigen würde, verlängert das Amt die Frist um die Anzahl der Tage, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch übrig waren, im vorliegenden Fall also um 20 Tage. Diese Handhabung entspricht den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis.

Wenn ein Antrag auf Verlängerung einer verlängerbaren Frist vor dem Ablauf dieser Frist eingereicht wurde, wird dem betreffenden Beteiligten mindestens ein Tag gewährt, auch wenn der Verlängerungsantrag am letzten Tag vor Ablauf der Frist einging.

6.2.1.4 Unterschrift

Wenn einer der Anträge nicht unterschrieben ist, muss zunächst geprüft werden, ob ein zweiter, unterschriebener Antrag später einging. Die Beteiligten vergessen manchmal ein Schriftstück zu unterschreiben, bemerken diesen Fehler aber erst nach der Versendung und versenden es dann noch einmal mit Unterschrift.

Ein gemeinsam gestellter Antrag muss von beiden Beteiligten unterschrieben werden und vor Ablauf der Frist, für die eine Verlängerung beantragt wird, eingehen. Es reicht nicht aus, wenn der Antrag nur von einem der Vertreter unterzeichnet wurde und dieser zusichert, der andere Beteiligte sei mit der Verlängerung einverstanden.

6.3 Aussetzung

Regel 20 Absatz 7 und Regel 21 Absatz 2 GMDV
--

Das Widerspruchsverfahren kann auf Betreiben des Amtes, beider Beteiligter oder eines der Beteiligten ausgesetzt werden.

Gemäß Regel 20 Absatz 7 GMDV „kann“ das Amt Widerspruchsverfahren aussetzen. Die Frage, ob in solchen Fällen das Verfahren auszusetzen ist, liegt im Ermessen des zuständigen Widerspruchsprüfers. Widerspruchsverfahren können auf Antrag eines der Beteiligten vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens sowie während der „Cooling-off“-Frist aus den in Regel 20 Absatz 7 Buchstaben a und b GMDV genannten Gründen ausgesetzt werden. Während der „Cooling-off“-Frist können sie jedoch nicht mit der Begründung ausgesetzt werden, dass Verhandlungen stattfinden. Zweck der „Cooling-off“-Frist ist nämlich gerade die Gewährung einer Zeitspanne für Verhandlungen vor dem Beginn des kontradiktorischen Teils.

Soll das Verfahren in einem frühen Stadium ausgesetzt werden, geschieht dies vorzugsweise bei der Benachrichtigung über die Zulässigkeit des Widerspruchs, um die „Cooling-off“-Frist für die Zeit nach der Wiederaufnahme des Verfahrens „aufzusparen“.

6.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Wenn beide Beteiligten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eine Aussetzung des Verfahrens beantragen, setzt das Amt das Verfahren selbst dann aus, wenn keine Gründe angegeben werden. In einem solchen Fall und unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum, wird die erste Aussetzung für einen Zeitraum von einem Jahr erteilt, wobei die Beteiligten von sich aus die Frist beenden können. Das Beendungsverfahren („opting out“) ist dasselbe wie für die Verlängerung der „Cooling-off“-Frist: Wenn ein Beteiligter die Frist beendet, endet die Aussetzung 14 Tage, nachdem die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt worden sind. Das Verfahren wird am Tag danach wieder aufgenommen und der Beteiligte, der Stellung zu nehmen hat, erhält dafür eine Frist von zwei Monaten.

6.3.2 Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten

Wenn die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens auf Betreiben des Amtes oder eines der Beteiligten erfolgt, muss ein guter Grund für die Aussetzung vorliegen. Die GMDV nennt drei spezifische Fälle, in denen ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden kann:

- wenn der Widerspruch auf einer Markenmeldung beruht;
- wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung beruht;
- bei mehrfachen Widersprüchen.

Abgesehen von diesen drei spezifischen Fällen kann das Widerspruchsverfahren gemäß GMDV auch in Fällen ausgesetzt werden, in denen die Aussetzung aufgrund anderer Umstände zweckmäßig ist. Zu den üblichsten nicht speziell genannten Fällen, in denen Widersprüche im Prinzip ausgesetzt werden können, gehören folgende:

- Die Widerspruchsmarke ist Gegenstand eines behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens, das die Eintragung oder Widerspruchsberechtigung des Widersprechenden beeinträchtigen kann. Der Grund hierfür ist, dass ein Widerspruch nicht auf ein älteres Recht gestützt werden kann, das zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr gültig ist (siehe Abschnitt 5.3.2 dieser Richtlinien).
- Die Beteiligten verhandeln über einen Vergleich.

Auch in den folgenden Fällen kann eine Aussetzung zweckmäßig oder gar erforderlich sein: Bemerkungen Dritter, Fehler in der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung, die eine Wiederveröffentlichung erforderlich machen, Fälle, in denen ein Rechtsübergang der älteren GM/GM-Anmeldungen oder der angefochtenen GM-Anmeldungen anhängig ist, wenn der Vertreter sein Mandat niederlegt.

Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwähnten Fälle eine Verpflichtung gibt, das Verfahren auszusetzen. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Amtes. Das heißt, dass keine der oben genannten Situationen per se einem der Beteiligten das Recht verleiht, eine Aussetzung des Verfahrens zu verlangen. Andererseits sollte der Prüfer, wenn die Umstände des Falles eine Unterbrechung des Verfahrens erfordern, das Verfahren aussetzen.

Da die GMDV besondere Vorschriften für mehrfache Widersprüche sowie für den auf einer Anmeldung zur Eintragung oder einer Anmeldung zur Eintragung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung beruhenden Widerspruch enthält, sollte in solchen Fällen eine Aussetzung des Verfahrens erfolgen oder zumindest ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Die Entscheidung, das Verfahren auszusetzen, hängt letztendlich von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab. Nachfolgend werden die Umstände dargelegt, die regelmäßig Anlass zu einer Aussetzung des Verfahrens geben können.

6.3.3 Der Widerspruch beruht auf einer Markenmeldung/einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung

6.3.3.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Regel 20 Absatz 7 GMDV

Verfahren, in denen der Widerspruch auf einer Anmeldung beruht, sollen grundsätzlich – zumindest gleich zu Beginn des Verfahrens – nicht ausgesetzt werden. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass in den meisten Fällen noch während des Verfahrens aus der Anmeldung eine Eintragung wird.

Vorausgesetzt, dass der Widersprechende zur Substanziierung hinreichend nachgewiesen hat, dass er Inhaber einer nationalen Anmeldung ist, wird das Verfahren bis zur Entscheidungsreife fortgesetzt (dies gilt auch für ältere GM- Anmeldungen, bei denen kein Nachweis erforderlich ist). Bevor das Verfahren zum Abschluss gebracht wird, muss die GM-Anmeldung überprüft werden oder, im Falle einer nationalen Anmeldung, der Widersprechende aufgefordert werden, Informationen über den Stand seiner Anmeldung einzureichen. Wenn der Widersprechende in diesem Stadium den Nachweis liefert, dass die nationale Anmeldung tatsächlich vor Ablauf der in Regel 19 Absatz 1 GMDV festgesetzten Frist registriert wurde, wird die ältere Marke gemäß Regel 20 Absatz 1 GMDV als unbegründet abgewiesen.

Das Amt kann jedoch das Verfahren aussetzen, wenn das ältere Recht eine Anmeldung ist und wenn die Aussetzung von einem der Beteiligten beantragt wird. Zur Entscheidung über die Aussetzung wird in diesem Fall der wahrscheinliche Ausgang des Widerspruchs berücksichtigt. Wenn das ältere Recht eine nationale Anmeldung ist, müssen die Beteiligten nachweisen, dass die Anmeldung problematisch ist.

6.3.3.2 Ausnahmen von der Grundregel

Ausnahmen können nur gemacht werden, wenn die beiden folgenden kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind.

1. Die ältere Anmeldung ist problematisch. Wenn das Amt Informationen hat, dass die ältere Anmeldung problematisch ist, ist die allgemeine Annahme, dass aus der Anmeldung eine eingetragene Marke wird, nicht mehr gültig. Die ältere Anmeldung gilt als problematisch, wenn das zuständige Markenamt Beanstandungen erhoben hat, wenn ein Widerspruch anhängig ist, oder wenn eine endgültige Zurückweisung bevorsteht.
2. Die ältere Anmeldung ist für den Widerspruch entscheidungserheblich. Dies ist dann der Fall, wenn aufgrund der Umstände des Falls nicht offensichtlich ist, dass der Widerspruch zurückzuweisen ist (z. B. weil eindeutig keine Verwechslungsgefahr vorliegt) oder dem Widerspruch stattzugeben ist (weil andere ältere Rechte, auf die der Widerspruch gestützt wird, eindeutig zur Zurückweisung der GM-Anmeldung führen werden).

Auf die zweite Voraussetzung ist genauer einzugehen. Ist die fragliche Anmeldung für den Ausgang des Widerspruchsverfahrens erheblich?

Wenn sich die Frage mit einem klaren Nein beantworten lässt, sollte das Verfahren nicht ausgesetzt werden. Dies betrifft zum einen Fälle, in denen der Widerspruch ohnehin zurückzuweisen ist, zum anderen Fälle, in denen dem Widerspruch ohnehin stattzugeben ist (aufgrund anderer älterer Rechte, auf denen der Widerspruch ebenfalls beruht, von denen eines oder mehrere ihm eindeutig zum Erfolg verhelfen).

Wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung zur Eintragung beruht, kann es sich als zweckmäßig erweisen, das Verfahren gemäß Regel 20 Absatz 7 GMDV auszusetzen und die Eintragung der älteren Marke des Widersprechenden abzuwarten. Wenn allerdings ein Widerspruch aus formellen oder materiellen Gründen zurückgewiesen werden muss, liefe eine Aussetzung ins Leere und würde das Verfahren lediglich unnötig verlängern.

Wenn keine anderen älteren Rechte zu berücksichtigen sind (weil es keine älteren Rechte gibt oder diese nicht substantiiert wurden) oder wenn die Anmeldung dennoch in Betracht gezogen werden muss (da die anderen älteren Rechte dem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen), müssen die Erfolgsaussichten des Widerspruchs anhand der Anmeldung beurteilt werden, um über die Aussetzung zu entscheiden. Das Verfahren wird nur dann ausgesetzt, wenn die ältere Anmeldung, sollte sie eingetragen werden, zu einer vollständigen oder teilweisen Zurückweisung der angegriffenen GM-Anmeldung führt.

Wenn diese Beurteilung in einem frühen Verfahrensstadium erfolgt, ist zu berücksichtigen, dass eine Vorprüfung des Falls nicht mit der gleichen Gründlichkeit und Analyse vorgenommen wird, wie dies beim Entwurf der Entscheidung der Fall ist. Daher ist hier eine gewisse Zurückhaltung angebracht. In Grenzfällen, deren Ausgang ungewiss ist, sollte das Verfahren in der Regel ausgesetzt werden.

6.3.3.3 Ältere GM-Anmeldungen

Wenn der kontradiktorische Teil des Verfahrens behandelt wird, sollte bedacht werden, dass sich die Frage der Aussetzung nur nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist stellen kann. So zum Beispiel wenn der Widerspruch auf eine ähnliche GM-Anmeldung gestützt wird, das Verfahren aber nicht ausgesetzt wird, weil es ein weiteres älteres Recht (eine eingetragene Marke) gibt, das zur Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung führt. Wenn der Widersprechende dieses ältere Recht nicht hinreichend substantiiert, hängt der Ausgang des Verfahrens von der älteren Anmeldung ab, die zuvor als nicht entscheidungserheblich betrachtet wurde. Wenn laut Verfahrensakte der älteren Anmeldung Hindernisse im Weg stehen, sollte der Widerspruch ausgesetzt werden.

6.3.3.4 Ältere nationale Anmeldungen

Die Frage der Aussetzung muss von den Beteiligten vorgebracht werden (normalerweise dem Anmelder). In diesem Fall muss der Beteiligte Beweise vorlegen, dass die ältere Anmeldung Problemen gegenübersteht. Auf einen solchen Antrag hin wird das Amt prüfen, ob es unter den konkreten Umständen des Falles ratsam ist, das Verfahren auszusetzen.

Wenn kein solcher Antrag gestellt wird, kommt das allgemeine Prinzip zur Anwendung, und das Amt muss nur dann über die Aussetzung entscheiden, wenn das Verfahren zu Ende geht und es keine Informationen gibt, ob aus der Anmeldung eine Eintragung

geworden ist. In diesem Fall sollte der Widersprechende das Amt über den Status seiner älteren Anmeldung informieren.

Die Frage, ob das Verfahren wegen älterer Anmeldungen ausgesetzt werden soll, kann in vielen verschiedenen Konstellationen auftreten. Daher ist es erforderlich, von Fall zu Fall zu entscheiden. Es gibt hier keine starren Regeln, doch mit etwas Gespür kommt man zu einer vernünftigen Lösung.

Hier einige Beispiele, in denen nach der allgemeinen und oben dargelegten Praxis die Umstände auf den ersten Blick eine Aussetzung des Verfahrens nicht erfordern, eine Aussetzung aber dennoch erfolgen kann, wenn der Prüfer sie als sachdienlich erachtet.

- Der Widerspruch beruht auf einer französischen Markeneintragung und auf einer GM-Anmeldung, die beide unproblematisch sind. Die beiden Zeichen und die von ihnen erfassten Waren sind identisch und es besteht Zeichen- und Warenähnlichkeit mit der angegriffenen GM-Anmeldung. Hier kann der Widerspruch allein auf der Grundlage der französischen Marke behandelt werden. Wenn Verwechslungsgefahr nur in den Mitgliedstaaten, aber nicht in Frankreich besteht, kann die Entscheidung des Amtes besser begründet werden, wenn sie auf die GM-Anmeldung gestützt wird. Deshalb ist eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die GM-Anmeldung angemessen.
- Die ältere Anmeldung ist für den Ausgang des Verfahrens kaum erheblich; gleichwohl beantragt der Anmelder die Aussetzung des Verfahrens. Wenn es sich bei dem älteren Recht um eine GM-Anmeldung handelt und diese vom Amt als problematisch betrachtet werden kann, oder wenn der Anmelder im Falle einer nationalen Anmeldung Unterlagen einreicht, aus denen hervorgeht, dass der Anmeldung des Widersprechenden Hindernisse entgegenstehen, kann das Verfahren ausgesetzt werden. Da im Prinzip der Anmelder das größte Interesse an einer schnellen Entscheidung hat, sollte das Amt nicht auf einer Fortsetzung des Verfahrens bestehen, wenn es der Anmelder vorzieht, abzuwarten.

6.3.3.5 Überwachung ausgesetzter Verfahren

In Fällen, in denen das Verfahren ohne festgesetzte Frist ausgesetzt wird (sogenannte offene Aussetzung), erzeugt die Datenbank des Amtes zur Überwachung des Widerspruchs alle sechs Monate Fälligkeitstermine.

Wenn es sich bei dem älteren Recht um eine nationale Anmeldung handelt, erfolgt die Wiederaufnahme des Verfahrens stets auf Betreiben der Beteiligten, die das Amt davon in Kenntnis zu setzen haben, wenn die Anmeldung zur Eintragung gelangt oder zurückgewiesen wird. Auch der Widersprechende kann aufgefordert werden, das Amt zu informieren.

6.3.3.6 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, das Verfahren wieder aufzunehmen, weil die frühere Anmeldung eingetragen oder zurückgewiesen wurde, müssen die Beteiligten natürlich über bei der Wiederaufnahme noch offene Fristen informiert werden. Wenn das Verfahren gleich zu Beginn ausgesetzt wurde, müssen die Daten für die „Cooling-off“-Frist und alle darauffolgenden Fristen festgesetzt werden.

6.3.4 Mehrfache Widersprüche

Regel 21 Absatz 2 GMDV

6.3.4.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Wenn mehrere Widersprüche gegen dieselbe GM-Anmeldung anhängig sind und mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass die GM-Anmeldung (oder zumindest alle Waren und Dienstleistungen, gegen die alle Widersprüche insgesamt gerichtet sind) in vollem Umfang zurückgewiesen wird, kann das Amt die anderen Verfahren solange aussetzen, bis eine abschließende Entscheidung getroffen wird.

Die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs können grundsätzlich nur dann als gut betrachtet werden, wenn er auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV (Identität) gestützt wird und ihm eine eingetragene Marke zugrunde liegt.

Der Widerspruch, mit dem die Aussetzung der anderen Widerspruchsverfahren begründet wird, muss nicht nur gute Erfolgsaussichten haben, sondern sich auch gegen all diejenigen Waren und Dienstleistungen richten, die mit allen auszusetzenden Widersprüchen angegriffen werden.

Die Aussetzung von Widersprüchen in einem frühen Verfahrensstadium birgt einige Risiken. Der Prüfer muss im offenen Verfahren mit aller Sorgfalt auf Zurücknahmen, Substanziierungen älterer Rechte und Benutzungsnachweise achten. Wenn der „aktive“ Widerspruch zurückgenommen wird oder sich im Wege der Einigung erledigt (z. B. während der „Cooling-off“-Frist), muss die Aussetzung des restlichen Verfahrens beendet werden. Wenn der „aktive“ Widerspruch nicht ordnungsgemäß untermauert wird, muss die Aussetzung der restlichen Verfahren nachgeprüft und möglicherweise beendet werden. Das Gleiche gilt, wenn der Widersprechende den Benutzungsnachweis nicht erbringt oder Beweise vorlegt, die eindeutig unzulänglich sind, um ernsthafte Benutzung zu beweisen.

6.3.4.2 Nach Zurückweisung der GM-Anmeldung

Wenn die GM-Anmeldung anschließend aufgrund eines „aktiven“ Widerspruchs zurückgewiesen wird, gelten die ausgesetzten Widersprüche als erledigt, sobald die Entscheidung rechtskräftig wird. Deshalb muss drei Monate später eine Kontrolle vorgenommen werden, ob gegen die Entscheidung in dem Widerspruchsverfahren Beschwerde eingelegt worden ist. Wenn die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, müssen die Beteiligten der anderen Verfahren informiert werden, die in einem frühen Stadium (vor der „Cooling-off“-Frist) ausgesetzten Widersprüche werden beendet und jedem Widersprechenden wird gemäß Regel 21 Absatz 4 GMDV 50 % der Widerspruchsgebühr erstattet.

Wenn eine Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt worden ist, bleiben die Widersprüche ausgesetzt. Wenn die Beschwerdekammer die Entscheidung aufhebt, werden die anderen Verfahren sofort wieder aufgenommen, ohne abzuwarten, ob die Entscheidung der Beschwerdekammer angefochten wird.

6.3.4.3 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wenn das ausgesetzte Verfahren in einem Fall wieder aufgenommen werden soll, in dem es ganz zu Beginn ausgesetzt worden war, müssen alle Daten für die „Cooling-off“-Frist und folgende Fristen neu festgesetzt und die üblichen Mitteilungen und Hinweise erneut versandt werden. Wenn die Aussetzung nach dem Ende der „Cooling-off“-Frist erfolgte, wird das Verfahren in dem Stadium wieder aufgenommen, in dem es sich zur Zeit der Aussetzung befand.

6.3.5 Zweifel an der Gültigkeit des älteren Rechts

Das Widerspruchsverfahren wird ausgesetzt, wenn das ältere Recht, auf dem der Widerspruch beruht, angegriffen wird, es sei denn, seine Gültigkeit ist für den Ausgang des Widerspruchsverfahrens nicht erheblich.

Regel 20 Absatz 7 GMDV

6.3.5.1 Fälle

Diese Fälle eines Angriffs auf das ältere Recht sind den Fällen ähnlich, in denen der Widerspruch auf eine Anmeldung gestützt wird. In beiden Fällen besteht Ungewissheit hinsichtlich des älteren Rechts, auf das sich der Widerspruch stützt.

Wenn ein Widerspruch auf einer älteren Marke beruht, gegen die ein Lösungsverfahren eingeleitet wurde, kann das Amt das Verfahren auf Antrag eines der Beteiligten aussetzen. In diesem Fall muss sich das Ergebnis des Lösungsverfahrens gegen die ältere Marke in gewisser Weise auf den Widerspruch auswirken. Bei der Entscheidung über die Aussetzung wird daher der wahrscheinliche Ausgang des Widerspruchs berücksichtigt. Wenn das ältere Recht eine nationale Marke ist, müssen die Beteiligten nachweisen, dass die Marke problematisch ist.

Die folgenden Beispiele fallen in diese Kategorie älterer nationaler Marken:

- der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein – behördliches oder gerichtliches – Verfahren oder eine Widerklage zur Löschung des älteren Rechts eingeleitet (Verfall, Nichtigkeit);
- der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein – behördliches oder gerichtliches – Verfahren oder eine Widerklage zur Übertragung des älteren Rechts auf seinen Namen eingeleitet.

Die Einleitung eines strafrechtlichen Verfahrens oder die Erhebung einer Schadenersatzklage gegen den Widersprechenden wirken sich auf den Ausgang des Widerspruchsverfahrens nicht aus, auch wenn ein Zusammenhang mit der älteren Marke bestehen mag. Eine Aussetzung erfolgt daher nicht.

6.3.5.2 Zu berücksichtigende Faktoren

Wenn einer der Beteiligten eine Aussetzung beantragt, oder wenn dem Amt bekannt ist, dass es ein Lösungsverfahren gegen die ältere GM gibt, muss *prima facie* geprüft werden, ob das betreffende ältere Recht entscheidungserheblich sein könnte.

Wenn der Widerspruch unabhängig vom Schicksal des fraglichen älteren Rechts Erfolg hat oder zurückzuweisen ist, sollte das Verfahren nicht ausgesetzt werden. Wenn jedoch das ältere Recht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, in die Widerspruchsentscheidung mit einbezogen werden muss, muss das Verfahren ausgesetzt werden. Das Amt prüft nicht die Erfolgsaussichten des nationalen Verfahrens. Wenn jedoch der andere Beteiligte in dieser Hinsicht argumentiert, sollten die Beteiligten zur Einreichung entsprechender Nachweise und Stellungnahmen aufgefordert werden.

Wenn festgestellt wird, dass die Aussetzung erfolgen kann, kann dem anderen Beteiligten Gelegenheit gegeben werden, zu dem Antrag Stellung zu nehmen, insbesondere wenn die vorgelegten Nachweise nicht absolut klar sind. Wenn der andere Beteiligte nicht aufgefordert wird, Stellung zu nehmen, kann der Prüfer seine Entscheidung immer noch ändern, wenn der andere Beteiligte auf die Gewährung der Aussetzung reagiert.

6.3.5.3 Beweismittel

Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens muss, unabhängig davon, ob er vom Widersprechenden oder vom Anmelder gestellt wurde, durch entsprechende Beweismittel untermauert werden. Es muss sich um amtliche Unterlagen handeln, aus denen das Verfahren, das Anlass zur Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gibt, eindeutig hervorgeht und die den gestellten Antrag erkennen lassen.

Die Beweismittel müssen insbesondere die möglichen Folgen für das ältere Recht, auf dem der Widerspruch beruht, klar aufzeigen. Gegebenenfalls kann der Beteiligte aufgefordert werden, eine Übersetzung der Beweismittel vorzulegen.

6.3.5.4 Überwachung ausgesetzter Verfahren

In den Fällen, in denen das Verfahren ohne eine festgesetzte Frist ausgesetzt wurde (eine sogenannte offene Aussetzung), müssen alle sechs Monate Kontrolltermine angesetzt werden, um zu überprüfen, ob die Beteiligten neue Angaben über den Stand des Verfahrens gemacht haben. Das Amt kann die Beteiligten auch auffordern, das Amt über den Stand des Verfahrens zu informieren.

6.3.5.5 Wiederaufnahme des Verfahrens

Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, sobald das nationale Verfahren mit einer rechtsgültigen Entscheidung abgeschlossen wurde. Wenn das ältere Recht in der Entscheidung für nichtig erklärt, gelöscht oder in sonstiger Weise aufgehoben wird oder das ältere Recht des Widersprechenden übertragen wird, so gilt der Widerspruch, soweit er auf dieses ältere Recht gestützt wurde, als unbegründet. Wenn alle älteren Rechte, auf denen ein Widerspruch beruht, nicht mehr existieren, erhält der

Widersprechende Gelegenheit, seinen Widerspruch zurückzunehmen. Wenn er seinen Widerspruch nicht zurücknimmt, fällt das Amt eine Entscheidung und weist den Widerspruch ab.

6.3.6 Laufende Verhandlungen

Wenn der Antrag von beiden Beteiligten unterschrieben wird, wird das Verfahren ausgesetzt.

Wenn der Antrag nur von einem der Beteiligten unterschrieben wird, gewährt das Amt die Aussetzung in der Regel nicht, sofern ihm nicht eine von dem anderen Beteiligten unterzeichnete Zustimmung beiliegt.

Regel 20 Absatz 7 GMDV

Wenn die Beteiligten verhandeln, fordern sie im Allgemeinen, dass das Verfahren ausgesetzt wird, um weitere Kosten zu vermeiden. Wenn jedoch beide Beteiligte die Aussetzung beantragen, ist keine besondere Begründung nötig. Die Aussetzung wird dann immer bewilligt.

Daher ist die Frage, ob laufende Verhandlungen eine Aussetzung des Verfahrens rechtfertigen, nur dann zu berücksichtigen, wenn der Antrag nur von einem Beteiligten gestellt wurde.

Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, der von einem der Beteiligten gestellt wird, und der mit laufenden Verhandlungen zwischen den Beteiligten begründet wird, wird in der Regel zurückgewiesen. Verhandlungen zwischen den Beteiligten sind während des Widerspruchsverfahrens nichts Ungewöhnliches, und es kann der Fall sein, dass der andere Beteiligte unter der Voraussetzung zu Verhandlungen bereit ist, dass dadurch keine Verzögerung des Verfahrens verursacht wird. Somit geben Verhandlungen keinem der Beteiligten das Recht, eine offene Frist zu missachten oder eine Verlängerung der Frist oder Aussetzung des Verfahrens zu erhalten.

Somit wird in diesen Fällen der Antrag zurückgewiesen. Der betreffende Beteiligte wird jedoch informiert, dass das Amt das Verfahren aussetzt, wenn der Antrag von beiden Beteiligten gestellt wird.

Hinsichtlich der zu gewährenden Frist wird auf Abschnitt 6.3 Aussetzung oben verwiesen.

6.3.7 Verfahrensaspekte

Schreiben, die das Verfahren aussetzen, sollten immer das Datum angeben, an dem die Aussetzung in Kraft tritt, in der Regel der Tag, an dem der Antrag gestellt wurde.

Wenn die Aussetzung für eine festgesetzte Dauer gewährt wird, müssen die Schreiben auch den Tag angeben, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird, und was danach geschieht. Es ist anzumerken, dass die Frist unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum immer ein Jahr beträgt, wenn die Aussetzung von beiden Beteiligten beantragt wird, weil laufende Verhandlungen stattfinden.

Wenn am 30.01.2015 ein Antrag auf eine zweimonatige Aussetzung bearbeitet wird, der von beiden Beteiligten unterschrieben und am 15.01.2015 gestellt wurde (fünf Tage vor Ablauf der Frist des Widersprechenden zur Vervollständigung seines Widerspruchs – 20.01.2015), sieht das Ergebnis wie folgt aus:

- Das Amt hat das Widerspruchsverfahren auf Antrag beider Beteiligten ausgesetzt.
- Diese Aussetzung tritt am 15.01.2015 in Kraft (an dem Tag, an dem der Aussetzungsantrag beim Amt einging) und läuft am 15.01.2016 ab.
- Das Verfahren wird am 16.01.2016 (ein Jahr, unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum) ohne weitere Mitteilung vom Amt wieder aufgenommen.
- Die Frist für den Widersprechenden ist jetzt der 15.03.2016 (dem Widersprechenden stehen zur Vervollständigung der Akte zwei volle Monate zur Verfügung).
- Die Frist für den Anmelder ist jetzt der 15.05.2016 (zwei volle Monate nach der Frist des Widersprechenden).

Wenn das Verfahren ohne festgesetzte Frist ausgesetzt wird (sogenannte offene Aussetzung), ist es auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das Verfahren wird nach schriftlicher Bestätigung durch das Amt wieder aufgenommen, und je nach dem Verfahrensstadium wird, falls zutreffend, eine Frist von zwei vollen Monaten gewährt.

6.4 Mehrfache Widersprüche

Regel 21 GMDV

Mehrfache Widersprüche bedeutet, dass verschiedene Widersprüche gegen dieselbe GM-Anmeldung erhoben wurden.

Im Falle mehrfacher Widersprüche müssen einige zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden.

Erstens werden dem Anmelder die Benachrichtigungen über die Zulässigkeit aller Widersprüche gleichzeitig zugestellt, soweit es bei keinem der Widersprüche im Stadium der Zulässigkeitsprüfung zu erheblichen Verzögerungen kommt. Zweitens können mehrfache Widersprüche aus verfahrensökonomischen Gründen zur Aussetzung einiger unter ihnen führen. Drittens kann sich eine vom Anmelder im Laufe eines Verfahrens vorgenommene Einschränkung auf die anderen Widersprüche auswirken. Ferner kann es praktisch sein, die Entscheidungen in einer bestimmten Reihenfolge zu erlassen.

Schließlich können unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Widersprüche zu einem Verfahren verbunden werden.

6.4.1 Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen

Wenn bei mehrfachen Widersprüchen der Anmelder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in einem der Widerspruchsverfahren einschränkt, müssen alle anderen Widersprechenden hiervon durch ein entsprechendes Schreiben in Kenntnis gesetzt werden, soweit die Einschränkung Waren oder Dienstleistungen betrifft, gegen die einer der anderen Widersprüche gerichtet ist.

Wenn jedoch kein Zusammenhang zwischen den Waren oder Dienstleistungen in der Einschränkung und den angegriffenen Waren und Dienstleistungen besteht, sollte der Widersprechende nicht informiert werden.

Zum Beispiel: Es wurden vier Widersprüche gegen dieselbe GM-Anmeldung erhoben. Die Anmeldung erfasst Waren in Klassen 3, 14, 18 und 25. Die Widersprüche richten sich gegen die folgenden Klassen:

Widerspruch	Umfang
Nr. 1	Klasse 3
Nr. 2	Klasse 25
Nr. 3	Klassen 18 und 25
Nr. 4	Klassen 14 und 25

Die Einschränkung des Anmelders betrifft Widerspruch 2: Ausnahme von *Bekleidungsstücken* und *Kopfbedeckungen*. Nicht nur in Bezug auf Widerspruch 2, sondern ebenso in Bezug auf Widersprüche 3 und 4 sollten die entsprechenden Schreiben übersandt werden. Da sich die Einschränkung nicht auf die angegriffenen Waren von Widerspruch 1 auswirkt, muss hier nichts unternommen werden.

6.4.2 Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen

Wenn ein Widerspruch entscheidungsreif ist, müssen die mehrfachen Widersprüche berücksichtigt werden, die möglicherweise gegen dieselbe GM-Anmeldung anhängig sind. Bevor über einen Widerspruch entschieden werden kann, muss das Verfahrensstadium der mehreren Widersprüche analysiert werden, und je nach den Gegebenheiten kann eine Entscheidung ergehen oder der Widerspruch muss ausgesetzt werden. Es gilt der allgemeine Grundsatz, dass angefochtene Waren und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht mehr als einmal abgewiesen werden sollten. Die drei Sachverhalte, die eintreten können, werden im Folgenden beschrieben.

1. Alle Widersprüche gegen dieselbe GM-Anmeldung sind zur gleichen Zeit entscheidungsreif

Der Prüfer entscheidet im freien Ermessen über die Reihenfolge, in der Entscheidungen erfolgen. Dabei sollte er aber Folgendes berücksichtigen.

Wenn alle Widersprüche zurückgewiesen werden, spielt die Reihenfolge der Entscheidungen keine Rolle, da die Zurückweisungen keine Auswirkung auf die GM-Anmeldung haben. Selbst dann, wenn eine der Entscheidungen noch vor Erlass der

anderen Entscheidungen angefochten werden sollte, ist von einer Aussetzung abzusehen, da sich das Verfahren vor der Beschwerdekammer sehr lange hinziehen kann.

Wenn alle Widersprüche Erfolg haben, sollte als erstes die Entscheidung in dem Widerspruch erlassen werden, der die meisten Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung löscht (d. h. der Widerspruch mit der größten Reichweite). Sobald diese rechtskräftig ist, sollte über die Widersprüche entschieden werden, die gegen andere Waren oder Dienstleistungen gerichtet sind als der erste Widerspruch. Im oben in Abschnitt 6.4.1 aufgeführten Beispiel sollte zunächst über Widerspruch 3 oder 4 entschieden werden und sodann über Widerspruch 1.

Nehmen wir an, dass als erstes über Widerspruch 4 entschieden wird und die GM-Anmeldung für Klassen 14 und 25 zurückgewiesen wird. In diesem Fall muss Widerspruch 2 ausgesetzt werden.

Wenn innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingelegt wird, gilt Widerspruch 2 als erledigt, da er gegenstandslos wurde. Die Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist zu beenden. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 85 Absatz 4 GMV. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen über die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

2. Nur ein Widerspruch ist entscheidungsreif, während die anderen Widersprüche noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Wenn der Widerspruch abzuweisen ist, kann eine Entscheidung ohne weitere Auswirkungen auf die anhängigen mehrfachen Widersprüche ergehen, weil sich die Zurückweisung nicht auf die GM-Anmeldung auswirkt.

Wenn der Widerspruch erfolgreich ist und die GM-Anmeldung durch die Entscheidung in ihrer Gänze abgewiesen wird, müssen die anhängigen mehrfachen Widersprüche so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung rechtswirksam ist. Wenn die Beschwerdefrist ohne Einreichung einer Beschwerde abgelaufen ist, gelten die mehrfachen Widersprüche als erledigt, da sie gegenstandslos geworden sind. Die Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist einzustellen. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 85 Absatz 4 GMV. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen über die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Dasselbe gilt, wenn in der Entscheidung über den Widerspruch **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen GM-Anmeldung, aber **alle** Waren und Dienstleistungen, gegen die sich die mehrfachen Widersprüche richten, abgewiesen werden.

Die mehrfachen Widersprüche müssen jedoch ausgesetzt werden, wenn in der Entscheidung über den Widerspruch **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen GM-Anmeldung, aber nur **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen, gegen die die mehrfachen Widersprüche gerichtet sind, abgewiesen werden. Die Aussetzung besteht, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Wenn dies der

Fall ist, werden die Widersprechenden der mehrfachen Widersprüche aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob sie den Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen wollen. Im Falle einer Zurücknahme des Widerspruchs wird das Verfahren eingestellt und beide Beteiligten werden in Kenntnis gesetzt. Wenn das Verfahren nach dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingestellt wird, entscheidet das Amt gemäß Artikel 85 Absatz 2 GMV über die Kosten, und zwar, dass jeder der Beteiligten seine eigenen Kosten trägt. Wenn die Beteiligten dem Amt vor der Einstellung des Verfahrens mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung.

3. Zwei oder mehr Widersprüche sind entscheidungsreif, während andere noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Es kann vorkommen, dass einige der Widersprüche gegen eine GM-Anmeldung entscheidungsreif sind, während andere noch in unterschiedlichen Stadien der kontradiktorischen Phase sind. Unter diesen Gegebenheiten gilt eine Kombination der unter a) und b) beschriebenen Grundsätze in Abhängigkeit vom Ausgang der Entscheidungen und vom Umfang der anhängigen Rechtssachen, ob eine Entscheidung in den vorliegenden Widersprüchen ergehen kann und ob die mehrfachen Widersprüche ausgesetzt werden müssen.

6.4.3 Verbindung von Verfahren

Regel 21 Absatz 1 GMDV

Gemäß Regel 21 Absatz 1 GMDV kann das Amt mehrfache Widersprüche im Rahmen eines einzigen Verfahrens behandeln. Wenn Verfahren verbunden werden sollen, sind die Beteiligten darüber zu unterrichten.

Widerspruchsverfahren können verbunden werden, wenn die Widersprüche gegen dieselbe GM-Anmeldung gerichtet sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Amt Verfahren verbindet, ist größer, wenn diese Widersprüche von demselben Widersprechenden erhoben wurden oder wenn eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Widersprechenden vorliegt, wie zum Beispiel im Falle einer Mutter- und Tochtergesellschaft.

Wenn Widerspruchsverfahren verbunden werden sollen, ist zu prüfen, ob die Widersprechenden denselben Vertreter haben. Ist dies nicht der Fall, müssen sie aufgefordert werden, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Auch müssen die älteren Rechte identisch oder sehr ähnlich sein. Wenn die Vertreter nicht antworten oder sich nicht auf einen Vertreter einigen können, müssen die Widersprüche getrennt behandelt werden.

Wenn diese Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erfüllt sind, weil zum Beispiel bei einem der verbundenen Widersprüche das (einzige) ältere Recht auf einen Dritten übertragen wird, kann das verbundene Verfahren wieder getrennt werden.

Soweit das verbundene Verfahren nicht vor der Entscheidungsfindung wieder getrennt wurde, ergeht nur eine Entscheidung.

6.5 Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens)

6.5.1 Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren

6.5.1.1 Einleitung und Grundprinzip

Artikel 17 GMV

Bei einem Rechtsübergang eines älteren Rechts handelt es sich um eine Änderung der Inhaberschaft dieses Rechts. Weitere Informationen sind aus dem Handbuch, Teil E, Register, Abschnitt 3, Gemeinschaftsmarken als Vermögensgegenstände, Kapitel 1, Übertragung ersichtlich.

Der Rechtsübergang kann in verschiedener Weise erfolgen, so zum Beispiel durch Verkauf der älteren Marke von A nach B, dadurch, dass ein Unternehmen C (einschließlich der Markenrechte) von dem Unternehmen D erworben wird, durch eine Verschmelzung oder einen Übernehmenszusammenschluss der Unternehmen E und F zu dem Unternehmen G (Gesamtrechtsnachfolge), oder durch gesetzliche Erbfolge (im Fall des Todes des Inhabers geht die Marke auf die Erben über). Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Bei einer Rechtsübertragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens können verschiedene Situationen eintreten. Bei älteren eingetragenen oder angemeldeten GM, auf die sich der Widerspruch stützt, kann der neue Inhaber erst von dem Zeitpunkt an Verfahrensbeteiligter werden (oder Verfahrenshandlungen vornehmen), an dem das Amt den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs erhalten hat. Im Falle einer älteren nationalen Anmeldung oder Eintragung reicht es hingegen aus, wenn der neue Inhaber einen Nachweis über den Rechtsübergang vorlegt.

Grundsätzlich tritt der neue Inhaber in dem Verfahren an die Stelle des alten Inhabers. Die Praxis des Amtes zur Behandlung von Rechtsübergängen wird in den Abschnitten 6.5.1.2 (ältere Eintragung ist eingetragene GM), 6.5.1.3 (ältere Eintragung ist nationale Eintragung) 6.5.1.4 (die älteren Eintragungen sind eine Kombination aus GM-Anmeldungen und nationalen Eintragungen) und 6.5.1.5 (Übertragung einer angegriffenen GM-Anmeldung im Laufe des Widerspruchverfahrens) dargestellt.

6.5.1.2 Übertragung einer älteren GM

Artikel 17 Absätze 6 und 7 GMV

Hinsichtlich älterer GM(-Anmeldungen) kann der Rechtsnachfolger gemäß Artikel 17 Absatz 6 GMV seine sich aus der Eintragung der GM(-Anmeldung) ergebenden Rechte erst dann geltend machen, wenn die Übertragung ins Register eingetragen wurde. In dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum des Antrags auf Eintragung der Übertragung und dem Übertragungseintragungsdatum kann der neue Inhaber jedoch Erklärungen gegenüber dem Amt abgeben, soweit Fristen zu wahren sind.

Widerspruch ist nur auf eine GM gestützt

Wenn ein Widerspruch nur auf einer älteren GM beruht und diese GM während des Widerspruchsverfahrens übertragen wird/worden ist, wird der neue Inhaber der neue Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten Inhabers.

Zu diesem Zweck wird der alte oder neue Inhaber das Amt informieren müssen, dass die GM, auf die der Widerspruch gestützt ist, übertragen worden ist, und er muss einen Antrag auf Eintragung der Übertragung einreichen. Wie oben erwähnt, kann der neue Inhaber, sobald das Amt den Antrag erhalten hat, Erklärungen abgeben. Jedoch wird er erst dann Beteiligter am Verfahren, wenn die Übertragung eingetragen wird.

Sobald das Amt Kenntnis davon hat, dass ein Antrag auf Eintragung eingegangen ist, kann das Verfahren in der Praxis mit dem neuen Inhaber fortgesetzt werden. Dennoch muss die Übertragung eingetragen werden, bevor eine Entscheidung über den Widerspruch getroffen wird. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, aber die Übertragung noch nicht eingetragen worden ist, muss das Verfahren ausgesetzt werden.

Wenn der neue Inhaber das Amt informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als zurückgenommen.

Teilweiser Rechtsübergang der einzigen GM, aus der Widerspruch erhoben wurde

In den Fällen einer teilweisen Übertragung bleibt ein Teil der älteren GM bei dem ursprünglichen Inhaber, und ein weiterer Teil wird auf einen neuen Inhaber übertragen. Für teilweise Übertragungen gelten dieselben Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren GM-Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht. Diese Grundsätze werden gleich im Weiteren beschrieben.

Auf mehrere ältere GM gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als eine ältere GM gestützt wurde, und wenn diese Zeichen während des Widerspruchsverfahrens auf denselben neuen Inhaber übertragen wurden, kommen die vorstehenden Ausführungen zur Anwendung. Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eine der älteren Gemeinschaftsmarken übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

Wenn einer der Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, kann dies unabhängig davon akzeptiert werden, ob der andere das Verfahren fortsetzen will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, wird es natürlich nur auf die Rechte des Widersprechenden gestützt sein, der seinen Widerspruch nicht zurückgenommen hat. Es wird keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

Die neuen Widersprechenden werden als „gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandelt, d. h. als einen Widerspruch, allerdings mit mehr als einem Widersprechenden. Außerdem wird das Amt den ursprünglichen Vertreter als den „gemeinsamen“ Vertreter für alle Widersprechenden betrachten und den neuen Widersprechenden nicht auffordern,

einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben die neuen Widersprechenden immer die Möglichkeit, einen Vertreter ihrer Wahl zu bestellen.

Gemeinsame Vertretung bedeutet nicht, dass die Widersprechenden in dem Ausmaß, in dem ihre älteren Rechte unabhängig bleiben, nicht unabhängig handeln können: Wenn zum Beispiel einer der Widersprechenden sich mit dem Anmelder gütlich einigt, gilt der Widerspruch in Bezug auf die älteren Rechte, deren Inhaber dieser Widersprechende war, als teilweise zurückgenommen.

6.5.1.3 Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung

Widerspruch wurde auf eine einzige nationale Eintragung gestützt

Wenn ein Widerspruch nur auf eine ältere nationale Eintragung gestützt wurde und diese Eintragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens übertragen wird, wird der neue Inhaber auch der neue Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten Inhabers.

Zu diesem Zweck muss der alte oder der neue Inhaber das Amt informieren, dass die ältere nationale Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wurde, übertragen worden ist und einen Nachweis für den Rechtsübergang, d. h. die Übertragungsurkunde, einreichen. Da es verschiedene nationale Regelungen gibt, ist die Einreichung einer Abschrift eines bei dem nationalen Amt gestellten Antrags auf Eintragung der Übertragung nicht erforderlich.

Das Amt fordert den neuen Inhaber nicht auf zu bestätigen, dass er das Verfahren fortsetzen möchte. Solange der Nachweis für die Übertragung in Ordnung ist, gilt der neue Inhaber als neuer Widersprechender. Wenn er das Amt über die Übertragung informiert, aber keine (ausreichenden) Nachweise vorlegt, muss das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden, und dem neuen Inhaber werden zwei Monate gegeben, um die Übertragung nachzuweisen.

Wenn in einem Mitgliedstaat die Übertragung einer Marke erst mit der Eintragung der Übertragung gegenüber Dritten geltend gemacht werden kann, wird die Entscheidung über den Widerspruch erst nach der Eintragung erlassen. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, die Übertragung aber noch nicht eingetragen wurde, ist das Verfahren auszusetzen, und der Widersprechende wird aufgefordert, den Nachweis für die Eintragung der Übertragung zu erbringen.

Da eine Verzögerung des Verfahrens nicht im Interesse des Anmelders liegt, muss dem neuen Inhaber eine Frist von zwei Monaten gesetzt werden, um diesen Nachweis zu erbringen.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis nicht erbringt, muss das Verfahren mit dem alten Inhaber fortgesetzt werden. Wenn der alte Inhaber behauptet, dass er nicht mehr der Inhaber ist, ist der Widerspruch unbegründet geworden, da der Widersprechende nicht mehr der Inhaber des älteren Rechts ist. Er muss darüber unterrichtet werden, dass der Widerspruch als solcher zurückgewiesen wird, sofern er den Widerspruch nicht zurücknimmt.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis erbringt und das Amt darüber informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als zurückgenommen.

Jeder Nachweis, aus dem das Einverständnis der Beteiligten mit dem Rechtsübergang/der Änderung der Inhaberschaft hervorgeht, ist akzeptabel.

Teilweiser Rechtsübergang der einzigen nationalen Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wurde

In den Fällen einer teilweisen Übertragung bleibt ein Teil der älteren nationalen Eintragung beim ursprünglichen Inhaber, während ein anderer Teil auf einen neuen Inhaber übergeht. Für teilweise Übertragungen gelten die gleichen Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren nationalen Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht. Diese Grundsätze werden gleich im Weiteren beschrieben.

Auf mehr als eine ältere nationale Eintragung gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als einer älteren nationalen Eintragung beruht und diese im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf den gleichen neuen Inhaber übertragen werden/wurden, kommen die vorstehenden Ausführungen zur Anwendung.

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eines der älteren nationalen Rechte übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

Wenn einer der Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, kann dies unabhängig davon akzeptiert werden, ob der andere das Verfahren fortsetzen will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, erfolgt dies auf der Grundlage der Rechte des Widersprechenden, der seinen Widerspruch nicht zurückgenommen hat. Es wird keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

In der Praxis werden die neuen Widersprechenden als „gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandeln wird, d. h. als einen Widerspruch, allerdings mit mehr als einem Widersprechenden. Außerdem wird das Amt den ursprünglichen Vertreter als den „gemeinsamen“ Vertreter für alle Widersprechenden betrachten und den neuen Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben die neuen Widersprechenden immer die Option, einen Vertreter ihrer Wahl zu bestellen.

6.5.1.4 Auf mehr als eine ältere nationale Eintragung gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch gleichzeitig auf einer oder mehreren GM-Eintragungen **und** einer oder mehreren nationalen Registrierungen beruht und eine dieser Marken während des Widerspruchsverfahrens an einen neuen Inhaber übertragen worden ist, gilt Obiges. In diesem Fall kann der neue Inhaber auch Widersprechender werden, so dass es zwei Widersprechende gibt. Es bleibt aber bei einem Widerspruch. Im Allgemeinen haben beide Widersprechende denselben Vertreter.

Sobald das Amt vom Rechtsübergang Kenntnis erhält, aktualisiert es in allen diesen Fällen die amtliche Datenbank unter Einschluss des neuen Widersprechenden/beider Widersprechender und setzt die Beteiligten davon nur zur Information in Kenntnis. Allein die Tatsache, dass ältere Eintragungen übertragen worden sind, rechtfertigt

jedoch nicht das Gewähren einer neuen Frist zur Einreichung von Bemerkungen oder anderer Dokumente.

6.5.1.5 Rechtsübergang der angefochtenen GM-Anmeldung

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einer Übertragung der angefochtenen GM-Anmeldung kommt, folgt der Widerspruch der Anmeldung, d. h. der Widersprechende wird von der Übertragung in Kenntnis gesetzt, und das Verfahren wird mit dem neuen Inhaber der GM-Anmeldung und dem Widersprechenden fortgesetzt.

6.5.1.6 Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen GM-Anmeldung

Regel 32 Absatz 4 GMDV

Im Falle einer teilweisen Übertragung der (angefochtenen) GM-Anmeldung muss das Amt eine gesonderte Akte für die neue Eintragung (Anmeldung) anlegen und ihr eine neue Eintragungs-/Anmeldenummer zuweisen.

Wenn die Übertragung im Register eingetragen wird und eine neue GM-Anmeldung entsteht, muss der Widerspruchsprüfer in diesem Fall auch eine neue Widerspruchsakte gegen die neue GM-Anmeldung anlegen, da es nicht möglich ist, einen Widerspruch gegen zwei verschiedene GM-Anmeldungen zu richten.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies nur der Fall ist, wenn einige der ursprünglich angefochtenen Waren und Dienstleistungen in der „alten“ GM-Anmeldung und einige in der neu entstandenen GM-Anmeldung beibehalten werden. Zum Beispiel: Widersprechender X richtet seinen Widerspruch gegen alle Waren der GM-Anmeldung Y, die für Waren in Klasse 12 *Apparate zur Beförderung auf dem Land und in der Luft* sowie für *Bekleidungsstücke und Schuhwaren* in Klasse 25 angemeldet wurde. Die GM-Anmeldung Y wird teilweise übertragen und aufgeteilt in die GM-Anmeldung Y' für *Apparate zur Beförderung auf dem Land* und *Bekleidungsstücke* und in die GM-Anmeldung Y'' für *Apparate zur Beförderung in der Luft* und *Schuhwaren*.

Artikel 17 und 23 GMV

Da zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung nur eine Widerspruchsgebühr zu entrichten war, muss für den durch die Aufteilung der GM-Anmeldung entstandenen neuen Widerspruch keine Widerspruchsgebühr mehr bezahlt werden.

Selbst wenn die Übertragung vor Einreichung des Widerspruchs beantragt wurde, wird sie erst mit der Eintragung in die Datenbank des Amtes gegenüber Dritten wirksam. Daher musste nur eine Widerspruchsgebühr entrichtet werden, da zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs dieser nur gegen eine GM-Anmeldung (die einzige) gerichtet war. Deshalb entsteht der neue Widerspruch ohne die Zahlung einer neuen Widerspruchsgebühr.

Bei der Kostenverteilung wird der Widerspruchsprüfer die Tatsache berücksichtigen, dass nur eine Widerspruchsgebühr gezahlt wurde.

Außerdem könnte es je nach den Umständen des Falles möglich sein, die Verfahren zu verbinden (z. B. wenn der Vertreter der „alten“ und „neuen“ Anmeldungen der gleiche ist).

6.5.2 Dieselben Beteiligten nach der Übertragung

Wenn der Widersprechende und der Anmelder aufgrund eines Rechtsübergangs dieselbe natürliche oder juristische Person sind, verliert der Widerspruch seinen Zweck und wird vom Amt dementsprechend von Amts wegen eingestellt.

6.5.3 Namensänderung

Wie bereits oben aufgeführt, stellt eine Namensänderung keinen Inhaberwechsel dar.

6.5.4 Vertreterwechsel

Im Laufe des Verfahrens kann ein Vertreterwechsel erfolgen. Dies kann in mehreren verschiedenen Situationen vorkommen.

Es kann geschehen, dass der Widersprechende oder der Anmelder das Amt informiert, dass er einen (neuen) Vertreter bestellen möchte. Es kann auch geschehen, dass der Vertreter von sich aus sein Mandat niederlegt, oder dass der Vertreter aus der Liste der zugelassenen Vertreter gestrichen oder suspendiert wird. Es kann auch vorkommen, dass es infolge einer Übertragung einen neuen Widersprechenden oder Anmelder gibt, und diese neue Vertreter bestellen wollen.

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einem Vertreterwechsel kommt, wird der andere Beteiligte davon in Kenntnis gesetzt, indem ihm eine Kopie des Schreibens und ggf. der Vollmacht übersendet wird.

Artikel 92 GMV

Wenn ein Widerspruchsvertreter sein Mandat niederlegt, wird das Verfahren mit dem Widersprechenden oder Anmelder selbst fortgesetzt, wenn dieser seinen Sitz innerhalb der EU hat. Der andere Beteiligte wird über die Mandatsniederlegung des Vertreters informiert. Wenn der Beteiligte, dessen Vertreter sein Mandat niedergelegt hat, seinen Sitz außerhalb der EU hat, muss ein Schreiben gesendet werden, in dem darauf hingewiesen wird, dass ein neuer Vertreter bestellt werden muss.

Für Informationen über die indirekte Bestellung oder den Wechsel eines Vertreters wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

6.5.5 Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters

Regel 73 GMDV

Regel 73 GMDV betrifft die Unterbrechung des Verfahrens. In Absatz 1 werden drei Situationen unterschieden:

Das Widerspruchsverfahren vor dem Amt wird unterbrochen:

1. im Fall des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des *GM-Anmelders* (z. B. gerichtlich festgestellte Geschäftsunfähigkeit).
2. wenn der *GM-Anmelder* aus rechtlichen Gründen gehindert ist, das Verfahren vor dem Amt fortzusetzen (zum Beispiel wenn gegen das Vermögen des Anmelders eine Zwangsvollstreckung eingeleitet wurde).
3. wenn der *Vertreter eines Anmelders* stirbt, oder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens geschäftsunfähig ist. Weitere Informationen sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung ersichtlich.

Regel 73 GMDV bezieht sich nur auf den Anmelder und seinen Vertreter, sagt aber nichts über andere Beteiligte, wie den Widersprechenden. Da spezielle Vorschriften fehlen, wendet das Amt diese Bestimmung nur auf Fälle an, in denen der Anmelder (oder sein Vertreter) zur Fortsetzung des Verfahrens nicht in der Lage ist. Wenn beispielsweise gegen den Widersprechenden Konkurs erklärt wird, wird das Verfahren daher nicht unterbrochen (auch nicht in Fällen, in denen der Widersprechende der Anmelder/Inhaber einer älteren GM-Anmeldung/Gemeinschaftsmarke ist). Die Ungewissheit über die Rechtsstellung eines Widersprechenden oder seines Vertreters darf sich nicht zum Nachteil des Anmelders auswirken. Wenn das Schriftstück als unzustellbar ans Amt zurückgeht, erfolgt eine öffentliche Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

6.5.5.1 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders

Im Falle des Todes des Anmelders oder der Person, die nach dem nationalen Recht zu seiner Vertretung befugt ist (aufgrund der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders), wird das Verfahren nur auf Antrag des Vertreters des Anmelders/der zur Vertretung befugten Person oder wenn der Vertreter sein Mandat niederlegt unterbrochen.

6.5.5.2 Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe b GMDV gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem der Verfahrensbeteiligte nicht mehr zur Erledigung des Verfahrens berechtigt ist, d. h. in Bezug auf seine Vermögenswerte nicht mehr Verfügungsberechtigt ist, und bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Insolvenzverwalter oder Treuhänder bestellt wird, der den Beteiligten fortan von Rechts wegen vertreten wird.

Wenn der Anmelder von einem berufsmäßigen Vertreter vertreten wird, der die Vertretung fortführt, besteht keine Notwendigkeit zur Unterbrechung des Verfahrens. Nach dem Dafürhalten des Amtes ist der Vertreter des Anmelders so lange zur Vertretung des Anmelders berechtigt, bis das Amt vom Vertreter selbst, vom benannten Treuhänder oder dem für das jeweilige Gerichtsverfahren zuständige Gericht über das Gegenteil in Kenntnis gesetzt wird.

Wenn der Vertreter das Amt informiert, dass er sein Mandat niederlegt, hängt die weitere Verfahrensweise davon ab, ob der Vertreter angibt, wer zum Treuhänder oder Insolvenzverwalter bestellt wurde.

- Wenn er dies tut, wird das Amt die Korrespondenz fortan mit dem Treuhänder oder Insolvenzverwalter abwickeln. Galten für den Anmelder Fristen, die bei seiner Konkursanmeldung noch nicht abgelaufen waren, startet das Amt diese von neuem. In diesem Fall wird das Verfahren daher unterbrochen und sofort wieder aufgenommen. Wenn dem Anmelder beispielsweise vor seiner Konkurserklärung noch zehn Tage zur Einreichung von Bemerkungen blieben, wird in dem neuen Schreiben des Amtes an den Treuhänder eine neue Frist von zwei Monaten zur Einreichung dieser Bemerkungen gesetzt.
- Liegen keine Informationen in Bezug auf einen Insolvenzverwalter oder Treuhänder vor, hat das Amt keine andere Wahl, als eine Unterbrechung des Verfahrens anzuordnen. Eine entsprechende Mitteilung geht an den in Konkurs gegangenen Anmelder direkt und an den Widersprechenden. Es ist zwar nicht Aufgabe des Amtes herauszufinden, wer der Insolvenzverwalter ist, aber es wird weiterhin versuchen, mit dem in Konkurs gegangenen Anmelder zu kommunizieren, so dass das Verfahren wieder aufgenommen werden kann. Obwohl der Beteiligte, gegen dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, keine rechtlich verbindlichen Handlungen mehr vornehmen kann, erhält er in der Regel weiterhin die Post. Ist dies nicht der Fall, wird die Korrespondenz automatisch mit dem Treuhänder abgewickelt, sofern es einen Treuhänder gibt. Das Amt kann auch vom Widersprechenden bereitgestellte Informationen über die Identität des Treuhänders berücksichtigen.

Wenn ein Schriftstück als unzustellbar ans Amt zurückgeht, erfolgt eine öffentliche Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

Werden Nachweise für die Bestellung des Insolvenzverwalters oder Treuhänders eingereicht, müssen diese nicht in die Verfahrenssprache übersetzt werden.

Sobald das Amt darüber unterrichtet ist, wer der Insolvenzverwalter oder Treuhänder ist, wird das Verfahren zu einem vom Amt bestimmten Zeitpunkt wieder aufgenommen. Der andere Beteiligte ist zu informieren.

Regel 73 Absatz 4 GMDV

Unterbrechung eines Verfahrens bedeutet, dass Fristen, die zum Zeitpunkt der Verfahrensunterbrechung noch nicht abgelaufen waren, von neuem zu laufen beginnen, wenn das Verfahren wiederaufgenommen wird. Wenn die Unterbrechung zum Beispiel zehn Tage vor Ablauf der Stellungnahmefrist des Anmelders eintrat, beginnt statt der zehn Tage, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung ursprünglich noch zur Verfügung standen, nach Wiederaufnahme des Verfahrens erneut eine Frist von

zwei Monaten. Um dies klarzustellen wird in dem Schreiben des Amtes, durch das die Beteiligten über die Wiederaufnahme des Verfahrens unterrichtet werden, eine neue Frist festgesetzt.

6.5.5.3 Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen

In den in Regel 73 Absatz 1 Buchstabe c GMDV genannten Fällen ist das Verfahren zu unterbrechen und wird wieder aufgenommen, sobald dem Amt die Bestellung eines neuen Vertreters des GM-Anmelders angezeigt wurde.

Diese Unterbrechung dauert maximal drei Monate. Wenn vor dem Ablauf dieses Zeitraums kein Vertreter bestellt worden ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf. Bei Wiederaufnahme des Verfahrens geht das Amt wie folgt vor:

1. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV obligatorisch ist, weil der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz in der EU hat, tritt das Amt mit dem Anmelder in Verbindung und setzt ihn davon in Kenntnis, dass die GM-Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn er innerhalb einer Frist von zwei Monaten keinen Vertreter bestellt. Wenn der Anmelder bei Fristablauf oder davor keinen Vertreter bestellt hat, gilt die GM-Anmeldung als zurückgenommen.
2. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV **nicht** obligatorisch ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf und schickt alle Mitteilungen direkt an den Anmelder.

In beiden Fällen bedeutet die Wiederaufnahme des Verfahrens, dass etwaige Fristen, die für den Anmelder anhängig waren, als das Verfahren unterbrochen wurde, wieder zu laufen beginnen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 1

**ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
UND METHODEN**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Artikel 8 Absatz 1 GMV.....	4
2.1	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV – Identität.....	4
2.1.1	Identität als Widerspruchsgrund	4
2.2	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV – Verwechslungsgefahr.....	5
3	Der Begriff Verwechslungsgefahr	5
3.1	Einleitung.....	5
3.2	Verwechslungsgefahr und Gefahr der gedanklichen Verbindung.....	6
3.3	Verwechslungsgefahr und erhöhte Kennzeichnungskraft	8
3.4	Verwechslungsgefahr: Tatsachenfragen und Rechtsfragen.....	8
3.4.1	Tatsachen- und Rechtsfragen – Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit.....	8
3.4.2	Tatsachenfragen und Rechtsfragen – Nachweis	9
4	Bewertung der Faktoren, die für die Feststellung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.....	10
4.1	Der maßgebende Zeitpunkt	10
4.2	Methodischer Ansatz des Amtes.....	11
4.3	Vergleich von Waren und Dienstleistungen	11
4.4	Vergleich von Zeichen	12
4.5	Kennzeichnungskräfte und dominante Elemente der Marken	12
4.6	Kennzeichnungskraft der älteren Marke.....	12
4.7	Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad	13
4.8	Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung ..	13
	Anhang I.....	14

1 Einleitung

Dieses Kapitel bietet eine Einleitung zu sowie einen Überblick über die Begriffe (i) Identität und (ii) Verwechslungsgefahr, die in Konfliktsituationen zwischen Marken in Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (die „GMV“) Anwendung finden.

Die folgenden Abschnitte legen die Art dieser Begriffe sowie ihre Rechtsgrundlage dar, wie von den einschlägigen Rechtsvorschriften festgelegt und vom Gerichtshof der Europäischen Union (der „Gerichtshof“) ausgelegt¹.

Die Rechtsbegriffe Identität und Verwechslungsgefahr werden genutzt, um Marken zu schützen und gleichzeitig ihren Umfang zu definieren. Es ist daher zu berücksichtigen, welche Aspekte und Funktionen von Marken Schutz verdienen. Marken haben diverse Funktionen. Die wesentlichste Funktion ist es, als „Herkunftsangabe“ der betrieblichen Herkunft von Waren/Dienstleistungen zu wirken. Dies ist ihre „Hauptfunktion“. In der Rechtssache „Canon“ hat der Gerichtshof entschieden, dass:

„... nach ständiger Rechtsprechung die Hauptfunktion der Marke darin (besteht), dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden;...“

(siehe Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummer 28.)

Die Hauptfunktion von Marken als herkunftshinweisende Funktion wurde wiederholt betont und zu einem Grundsatz des EU-Markenrechts (siehe Urteil vom 18. Juni 2002, C-299/99, „Philips“ Randnummer 30; und vom 6. Oktober 2005, C-120/04, „Medion“, Randnummer 23).

Wenngleich die herkunftshinweisende Funktion die Hauptfunktion von Marken ist, ist sie nicht die einzige. Tatsächlich impliziert der Begriff „Hauptfunktion“ andere Funktionen. Der Gerichtshof hat verschiedentlich auf die anderen Funktionen von Marken hingewiesen (z. B. Urteil vom 16. November 2004, C-245/02, „Anheuser-Busch“, Randnummer 59; und vom 25. Januar 2007, C-48/05 „Adam Opel“, Randnummer 21), ist aber in „L'Oréal“ (siehe Urteil vom 18. Juni 2009, C-487/07, „L'Oréal“, Randnummern 58-59; und vom 23. März 2010, C-236/08 bis C-238/08, „Google France and Google“, Randnummern 75-79) direkt darauf eingegangen, wo er feststellte:

„... (Z)u diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern (...), sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (Hervorhebung hinzugefügt).“

¹Der Gerichtshof hat tatsächlich die Artikel 4 und 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (die „Richtlinie“) oftmals ausgelegt, die bei der Auslegung weitgehend vergleichbar mit den Artikeln 8 und 9 GMV sind.

Bei der Prüfung der Begriffe Identität und Verwechslungsgefahr berührt dieser Abschnitt verschiedene Themen, die in den folgenden Abschnitten dieser Richtlinien umfassend erklärt werden. Der Anhang enthält eine Zusammenfassung der Schlüsselfälle, die sich mit den Eckpunkten und den Begriffen der Verwechslungsgefahr befassen.

2 Artikel 8 Absatz 1 GMV

Artikel 8 GMV ermöglicht dem Inhaber eines *älteren Rechts*, der Eintragung jüngerer GM-Anmeldungen in einer Vielzahl von Situationen zu widersprechen. Der vorliegende Abschnitt konzentriert sich auf die Interpretation von Identität und Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 GMV.

Ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 GMV kann auf älteren Markeneintragungen oder -anmeldungen (Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b GMV) und älteren bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV) beruhen².

2.1 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV – Identität

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV regelt auf Identität gestützte Widersprüche. Er sieht vor, dass auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GMV eine GM-Anmeldung von der Eintragung ausgeschlossen ist:

„... wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt.“

Der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV erfordert eindeutig Identität sowohl zwischen den betroffenen Zeichen als auch den fraglichen Waren/Dienstleistungen. Diese Situation wird als „doppelte Identität“ bezeichnet. Ob doppelte Identität besteht ist Gegenstand einer rechtlichen Beurteilung, die durch einen direkten Vergleich der beiden einander gegenüberstehenden Zeichen und der fraglichen Waren/Dienstleistungen zu ermitteln ist³. Wenn doppelte Identität ermittelt wird, wird vom Widersprechenden nicht verlangt, die Verwechslungsgefahr nachzuweisen, um dies durchzusetzen; der durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV verliehene Schutz ist absolut. Folglich ist es nicht erforderlich, eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen, wenn eine doppelte Identität besteht, und der Widerspruch wird automatisch aufrechterhalten.

2.1.1 Identität als Widerspruchgrund

Obwohl sich die besonderen Bedingungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV unterscheiden, hängen sie zusammen.

² Weitere Leitlinien zu älteren bekannten Marken sind in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 GMV) zu finden.

³ Umfassende Leitlinien zu den Kriterien zur Feststellung von Identität zwischen Waren und Dienstleistungen und zwischen Zeichen sind in den entsprechenden Abschnitten der Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen, und Kapitel 3, Vergleich von Zeichen, zu finden.

Demzufolge wird die Widerspruchsabteilung in Widersprüchen, die sich mit Artikel 8 Absatz 1 GMV befassen, falls Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV als einziger Widerspruch Grund geltend gemacht wurde und keine Zeichen- bzw. Waren-/Dienstleistungsidentität festgestellt werden kann, die Prüfung des Falls gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV fortsetzen, da dieser mindestens Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Waren/Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr verlangt. Ähnlichkeit erfasst Situationen, in denen sowohl Marken als auch Waren/Dienstleistungen ähnlich sind und Situationen, in denen Marken identisch und Waren/Dienstleistungen ähnlich sind oder umgekehrt.

Gleichermaßen ist ein nur auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV gegründeter Widerspruch, der die Anforderungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV erfüllt, gemäß der zuletzt genannten Bestimmung ohne irgendeine Prüfung gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV zu behandeln.

2.2 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV – Verwechslungsgefahr

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV legt fest, dass auf Widerspruch eine GM-Anmeldung nicht registriert wird:

„... wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Hervorhebung hinzugefügt).“

Folglich kann, im Gegensatz zu Situationen von doppelter Identität wie bereits erwähnt, in Fällen bloßer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den Waren/Dienstleistungen oder Identität von nur einer dieser beiden Faktoren, der Widerspruch im Zusammenhang mit einer älteren Marke gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b *nur* dann erfolgreich gegen eine GM-Anmeldung sein, *wenn* Verwechslungsgefahr besteht.

3 Der Begriff Verwechslungsgefahr

3.1 Einleitung

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine in Konfliktsituationen zwischen Marken in Widerspruchsverfahren gemäß GMV sowie in Vertragsverletzungsverfahren in den Gerichten der EU angewandte Analyse. Allerdings enthält weder die GMV noch die Richtlinie eine Definition des Begriffs Verwechslungsgefahr oder eine Stellungnahme, worauf genau „Verwechslung“ sich bezieht. Es ist also wenig überraschend, dass die genaue Bedeutung des Begriffs „Verwechslungsgefahr“ Gegenstand zahlreicher Debatten und Gerichtsverfahren war.

Wie unten dargelegt, entspricht es seit geraumer Zeit ständiger Rechtsprechung, dass sich das Konzept der Verwechslungsgefahr im Wesentlichen auf Situationen bezieht, in denen:

- (1) das Publikum direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt;
- (2) das Publikum eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (Gefahr der gedanklichen Verbindung).

Diese beiden Situationen werden nachstehend weiter erläutert (Abschnitt 3.2). Die bloße Tatsache, dass mit der Wahrnehmung einer jüngeren Marke eine ältere Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, stellt keine Verwechslungsgefahr dar.

Der Gerichtshof hat auch den Grundsatz aufgestellt, dass „Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz (genießen) als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist“ (siehe Abschnitt 3.3. unten).

Letztlich muss der Begriff der Verwechslungsgefahr, wie er vom Gerichtshof entwickelt wird, eher als Rechtsbegriff angesehen werden, denn als rein realistische Betrachtung des kognitiven Verhaltens und der Kaufgewohnheiten von Verbrauchern (siehe Abschnitt 3.4. unten).

3.2 Verwechslungsgefahr und Gefahr der gedanklichen Verbindung

Der Gerichtshof hat Verwechslungsgefahr umfassend in der Rechtssache „Sabèl“ (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“) betrachtet. Die Entsprechungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV und Erwägungsgrund 8 der GMV in der Richtlinie haben zwar deutlich darauf hingewiesen, dass Verwechslungsgefahr sich auf Verwechslung der Herkunft von Waren/Dienstleistungen bezieht, der Gerichtshof musste aber dennoch in Berücksichtigung ziehen, was damit genau gemeint ist, weil gegensätzliche Standpunkte bezüglich der Bedeutung von und der Beziehung zwischen „Verwechslungsgefahr“ und „Gefahr der gedanklichen Verbindung“ bestehen, auf die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV Bezug genommen wird.

Diese Probleme mussten gelöst werden, weil geltend gemacht wurde, dass die Gefahr der gedanklichen Verbindung umfassender sei als Verwechslungsgefahr, da sie Umstände erfassen könnte, in denen eine jüngere Marke eine ältere Marke ins Gedächtnis ruft, aber Verbraucher nicht in Betracht zögen, dass die Waren/Dienstleistungen die gleiche betriebliche Herkunft hätten⁴. Letztlich war das Problem bei „Sabèl“, ob der Wortlaut „die Verwechslungsgefahr (schließt) die Gefahr der gedanklichen Verbindung ein“ meinte, dass „Verwechslungsgefahr“ eine Assoziationssituation zwischen Marken erfassen könnte, die keinen Anlass zur Verwechslung bezüglich der Herkunft gaben.

In der Rechtssache „Sabèl“ stellte der Gerichtshof fest, dass die Gefahr der gedanklichen Verbindung keine Alternative zu Verwechslungsgefahr ist, sondern nur dazu dient, deren Umfang zu definieren. Deshalb verlangt die Feststellung der Verwechslungsgefahr, dass Verwechslung in Bezug auf die Herkunft vorliegt.

⁴Dieser Ansatz stammte aus der ständigen Rechtsprechung der Benelux-Länder und wurde unter anderem auf unbekannte Marken angewendet.

In der Rechtssache „Canon“ (Randnummern 29-30) hat der Gerichtshof den Umfang von Verwechslung bezüglich der Herkunft verdeutlicht, als er befand:

„... liegt eine Verwechslungsgefahr ... dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ... Dagegen ist das Bestehen einer solchen Gefahr ausgeschlossen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Hervorhebung hinzugefügt).“

Wie bereits festgestellt, bezieht sich Verwechslungsgefahr auf die betriebliche Herkunft, einschließlich wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen. Was hier zählt ist, dass das Publikum glaubt, die Kontrolle der betreffenden Waren oder Dienstleistungen liege in der Hand eines einzelnen Unternehmens. Der Gerichtshof hat *wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen* nicht im Kontext der Verwechslungsgefahr interpretiert, sondern in Bezug auf freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. In „Ideal Standard“ befand der Gerichtshof:

„... Mehrere Fallgestaltungen sind denkbar: die Erzeugnisse werden von ein und demselben Unternehmen, von einem Lizenznehmer, von einer Muttergesellschaft, von einer Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber von einem Alleinvertriebshändler in den Verkehr gebracht.

... In allen genannten Fällen liegt die Kontrolle in ein und derselben Hand: beim Konzern für Erzeugnisse, die von einer Tochtergesellschaft in den Verkehr gebracht werden, beim Fabrikanten für Erzeugnisse, die vom Vertriebshändler vertrieben werden, und beim Lizenzgeber für Erzeugnisse, die vom Lizenznehmer auf den Markt gebracht werden. Im Falle der Lizenz kann der Lizenzgeber die Qualität der Erzeugnisse des Lizenznehmers dadurch kontrollieren, dass er in den Vertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenznehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm selbst die Möglichkeit geben, deren Einhaltung sicherzustellen. Die Herkunft, die das Warenzeichen garantieren soll, bleibt gleich: Sie wird nicht durch den Hersteller bestimmt, sondern durch die Stelle, von der aus die Herstellung geleitet wird.“

(Siehe Urteil vom 22. Juni 1994, C-9/93, „Ideal Standard“, Randnummern 34 und 37.)

Folglich werden Wirtschaftsbeziehungen dort vorausgesetzt, wo der Verbraucher annimmt, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle des Inhabers der Marke in den Verkehr gebracht werden. Eine solche Kontrolle kann zum Beispiel bei Unternehmen vorliegen, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder bei Lizenz-, Verkaufsförderungs- und Vertriebsvereinbarungen, sowie in jeder Situation, in der das Publikum glaubt, dass die Verwendung der Marke das Einverständnis des Markeninhabers voraussetzt.

Unter diesen Voraussetzungen befand der Gerichtshof daher, dass Verwechslungsgefahr Situationen erfasst, in denen der Verbraucher direkt die Marken selbst verwechselt oder in denen der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen herstellt und annimmt, dass die erfassten

Waren/Dienstleistungen aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Wenn die Wahrnehmung einer jüngeren Marke bloß eine ältere Marke ins Gedächtnis ruft, der Verbraucher aber nicht die gleiche betriebliche Herkunft annimmt, stellt dies demzufolge keine Verwechslungsgefahr dar⁵.

3.3 Verwechslungsgefahr und erhöhte Kennzeichnungskraft

Es wurde festgestellt, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ein wichtiger Gesichtspunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist. Die hauptsächlichen Feststellungen des Gerichtshofs sind:

- Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (siehe „Sabèl“, Randnummer 24).
- Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, genießen somit einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Vgl. „Canon“, Randnummer 18).

Eine Konsequenz dieser Feststellungen ist, dass Verwechslungsgefahr zwischen einander gegenüberstehenden Marken ermittelt werden kann, wenn ältere Marken mit erhöhter Kennzeichnungskraft angeführt werden, auch wenn der Ähnlichkeitsgrad zwischen den betreffenden Waren/Dienstleistungen gering ist (siehe Schlussantrag des Generalanwalts vom 21. März 2002, C-292/00, „Davidoff“ Randnummer 48)⁶.

3.4 Verwechslungsgefahr: Tatsachenfragen und Rechtsfragen

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist eher ein Rechtsbegriff als eine bloße faktische Bewertung der rationalen Entscheidungen und emotionalen Vorlieben, die dem kognitiven Verhalten und den Kaufgewohnheiten des Verbrauchers Informationen liefern. Daher hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl von Rechtsfragen *als auch* von Tatsachen ab.

3.4.1 Tatsachen- und Rechtsfragen – Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit

Die Bestimmung der für die Feststellung von Verwechslungsgefahr relevanten Faktoren und ob diese bestehen, ist eine Rechtsfrage, das heißt, diese Faktoren werden durch die entsprechende Gesetzgebung, nämlich die GMV und die ständige Rechtsprechung ermittelt.

⁵Trotzdem kann eine solche Situation die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer älteren Marke gemäß Artikel 8 Absatz 5 ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen, siehe Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Artikel 8 Absatz 5 GMV.

⁶ Vgl. Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 8, Umfassende Beurteilung.

Zum Beispiel legt Artikel 8 Absatz 1 GMV fest, dass die Identität/Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen eine Voraussetzung für Verwechslungsgefahr ist. Die Frage nach den relevanten Faktoren für die Bewertung, ob diese Voraussetzung erfüllt wird, ist ebenfalls eine Rechtsfrage. Der Gerichtshof hat die folgenden Faktoren identifiziert, um zu bestimmen, ob Waren/Dienstleistungen ähnlich sind:

- ihre Art
- ihren Verwendungszweck
- ihre Nutzung
- ihre eventuelle Eigenart als einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen
- ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder austauschbare Waren oder Dienstleistungen
- ihre Vertriebskanäle / Verkaufsstätten
- ihre maßgeblichen Verkehrskreise
- ihre regelmäßige Herkunft.

(siehe C-39/97 „Canon“.)

Alle diese Faktoren sind Rechtsbegriffe und die Bestimmung der Kriterien für deren Beurteilung ist ebenfalls eine Rechtsfrage. Allerdings ist es eine Tatsachenfrage, ob und inwieweit die rechtlichen Kriterien für die Bestimmung der „Art“ in einem bestimmten Fall erfüllt werden.

Zum Beispiel ist *Speisefett* nicht von der gleichen Art wie *Petroleum-Schmieröle und Fette*, obwohl beide eine Fettgrundlage enthalten. *Speisefett* wird im Zusammenhang mit der Zubereitung von Gerichten zum menschlichen Verzehr verwendet, wohingegen *Öle und Fette* in Verbindung mit Maschinen verwendet werden. Ob das Kriterium der „Art“ für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen relevant ist, ist eine Rechtsfrage. Andererseits handelt es sich bei der Feststellung, dass Speisefett für die Zubereitung von Speisen verwendet wird und Öle und Fette für Maschinen, um eine Tatsachenfrage.

Gleichermaßen legt Artikel 8 Absatz 1 GMV, wenn es um den Vergleich von Zeichen geht, fest, dass die Identität/Ähnlichkeit von Zeichen eine Voraussetzung für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist. Es ist eine Rechtsfrage, dass eine begriffliche Übereinstimmung zwischen Zeichen sie im Sinne der GMV ähnlich machen kann, aber es ist beispielsweise eine Tatsachenfrage, dass das Wort „fghryz“ für das spanische Publikum keinerlei Bedeutung hat.

3.4.2 Tatsachenfragen und Rechtsfragen – Nachweis

In Widerspruchsverfahren müssen die Beteiligten die Tatsachen in Bezug auf die Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit vortragen und gegebenenfalls beweisen. Dies geht aus Artikel 76 Absatz 1 GMV hervor, demgemäß das Amt sich in Widerspruchsverfahren bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Daher obliegt es dem Widersprechenden, die Tatsachen festzustellen, auf denen der Anspruch auf Ähnlichkeit beruht und sachdienliche Beweise vorzulegen. Zum Beispiel obliegt es dort, wo *verschleißfestes Gusseisen* mit *medizinischen Implantaten* verglichen wird, nicht dem Amt, die Frage zu beantworten, ob *verschleißfestes*

Gusseisen tatsächlich für *medizinische Implantate* verwendet wird. Dies muss, da es unwahrscheinlich erscheint, vom Widersprechenden nachgewiesen werden (siehe Entscheidung vom 14. Mai 2002 in der Sache R 0684/2000-4 – Tinox).

Das Eingeständnis von Rechtsbegriffen wie Verwechslungsgefahr oder Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit durch den Anmelder ist unerheblich. Sie befreit das Amt nicht von der Pflicht, eine Beurteilung der Rechtsbegriffe vorzunehmen. Dies steht auch nicht im Gegensatz zu Artikel 76 Absatz 1 GMV, demzufolge das Amt *nur* im Hinblick auf die der Entscheidung vorgelagerten Tatsachenfeststellungen an das Vorbringen der Beteiligten gebunden ist, nicht hingegen hinsichtlich ihrer rechtlichen Würdigung. Die Beteiligten können daher einzelne Tatsachen unstreitig stellen, nicht jedoch die Beurteilung, ob diese Tatsachen hinreichend sind, um Rechtsbegriffe wie Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, Zeichenähnlichkeit oder Verwechslungsgefahr auszufüllen.

Artikel 76 Absatz 1 GMV hindert das Amt nicht daran, dass es auf eigene Initiative Tatsachen zu berücksichtigen hat, die bereits offenkundig oder wohlbekannt sind oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, zum Beispiel, dass PICASSO von EU-Verbrauchern als ein berühmter spanischer Maler erkannt wird (siehe Urteil vom 22. Juni 2004, T-185/02, „Picaro“, C-361/04P abgewiesen). Allerdings kann das Amt nicht *von Amts wegen* neue Tatsachen oder Argumente zitieren (z. B. Bekanntheit oder Bekanntheitsgrad der älteren Marke, usw.).

Darüber hinaus sollte, auch wenn bestimmte Marken manchmal im täglichen Leben als Oberbegriffe für die Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die sie erfassen, dies vom Amt niemals als Tatsache beansprucht werden. In anderen Worten sollten Marken niemals derart bezeichnet (oder interpretiert) werden, als wären sie ein Oberbegriff oder eine Warenkategorie. Zum Beispiel sollte die Tatsache, dass im täglichen Leben ein Teil des Publikums sich auf „X“ bezieht, wenn es von *Joghurts* spricht („X“ ist hier eine Marke für *Joghurts*), niemals dazu führen, „X“ als Oberbegriff für *Joghurts* zu verwenden.

4 Bewertung der Faktoren, die für die Feststellung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind

Nachdem festgelegt wurde, was mit Verwechslungsgefahr gemeint ist, erklärt dieser Abschnitt die zahlreichen Faktoren, die geprüft werden, um zu bewerten, ob Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, und um das Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren zu bewerten.

4.1 Der maßgebende Zeitpunkt

Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Zeitpunkt der Entscheidung.

Wenn sich der Widersprechende auf *erhöhte Kennzeichnungskraft* einer älteren Marke beruft, müssen die Voraussetzungen dafür an oder vor dem Anmeldedatum der GM-Anmeldung (oder einem Prioritätsdatum) erfüllt worden sein, und sie müssen zum Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin erfüllt werden. Es ist Praxis des Amtes,

anzunehmen, dass dies der Fall ist, es sei denn, es liegen gegenteilige Anhaltspunkte vor.

Sollte sich der GM-Anmelder auf einen *verringerten* Schutzzumfang (Kennzeichnungsschwäche) der älteren Marke berufen, ist lediglich der Zeitpunkt der Entscheidung maßgeblich.

4.2 Methodischer Ansatz des Amtes

In „Sabèl“ hat der Gerichtshof in Randnummer 23 dargelegt:

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Aus dem Wortlaut des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie, wonach „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht“, geht nämlich hervor, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.“

In anderen Worten hängt die Tatsache, ob Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, von einer umfassenden Beurteilung mehrerer voneinander abhängigen Faktoren ab, einschließlich: (i) der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, (ii) der Ähnlichkeit der Zeichen, (iii) der kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, (iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und (v) der maßgeblichen Verkehrskreise.

Der erste Schritt bei der Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist die Prüfung dieser Faktoren (siehe Abschnitt 4.3 und folgende weiter unten).

Der zweite Schritt besteht darin, ihre Relevanz in einer separaten „Umfassenden Beurteilung“ zu bestimmen, in der eine Schlussfolgerung zur Verwechslungsgefahr erreicht wird, nachdem diese verschiedenen Faktoren abgewogen wurden, die einander gegebenenfalls ergänzen oder sich aufheben und die verschiedene Grade der relativen Bedeutung in Abhängigkeit der spezifischen Umstände haben.

Die Methode des Amtes in dieser Hinsicht unterscheidet sich von Ansätzen, die die Beurteilung von Faktoren in einer einzigen Bewertung, ob die Marken „zum Verwechseln ähnlich“ sind, verschmelzen. Dieser Unterschied sollte im Prinzip die endgültige „umfassende Beurteilung“ nicht beeinträchtigen, die auf vielfältige Weise erreicht werden kann.

4.3 Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Die Ähnlichkeit und/oder Identität von Waren/Dienstleistungen ist eine *conditio sine qua non*, um Verwechslungsgefahr zu bejahen. Umfassende Anleitungen zum *Vergleich von Waren/Dienstleistungen* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch,

Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2 Vergleich von Waren und Dienstleistungen, zu finden.

Wenn zwischen den Waren/Dienstleistungen kein Grad der Ähnlichkeit besteht, wird die Prüfung an diesem Punkt insofern beendet, als dass Verwechslungsgefahr betroffen ist.

Anderenfalls wird die Prüfung anderer Faktoren fortgesetzt, wenn wenigstens ein gewisser Grad der Ähnlichkeit besteht.

4.4 Vergleich von Zeichen

Mindestens ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen den Zeichen ist ebenfalls eine unabdingbare Voraussetzung für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr. Der Vergleich von Zeichen umfasst eine Gesamtbewertung ihrer schriftbildlichen, klanglichen und/oder begrifflichen Eigenschaften. Wenn eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte besteht, werden die Zeichen als ähnlich angesehen. Ob die Zeichen hinreichend ähnlich sind, um zum Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu führen, wird in der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr behandelt. Umfassende Anleitungen zum *Vergleich von Zeichen* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen, zu finden.

Die Zeichen werden nur als **verschieden** angesehen, wenn in keinem der drei Aspekte Ähnlichkeit gefunden werden kann.

Wenn zwischen den Zeichen kein Grad der Ähnlichkeit besteht, wird die Prüfung an diesem Punkt insofern beendet, als dass Verwechslungsgefahr betroffen ist.

Anderenfalls wird die Prüfung anderer Faktoren fortgesetzt, wenn wenigstens ein gewisser Grad der Ähnlichkeit besteht.

4.5 Kennzeichnungskräfte und dominante Elemente der Marken

Die Gesamtbewertung der einander gegenüberstehenden Marken muss auf dem Gesamteindruck beruhen, den die fraglichen Marken hervorrufen, wobei ihre *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente besonders zu berücksichtigen sind. Umfassende Anleitungen zur Analyse der *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft, und Kapitel 5, Dominierender Charakter, zu finden.

4.6 Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Wenn ein Widersprechender ausdrücklich beansprucht, dass eine ältere Marke aufgrund von intensiver Nutzung oder Bekanntheit besonders kennzeichnungskräftig ist, wird dieser Anspruch geprüft und bewertet. Umfassende Anleitungen zur *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft, zu finden.

4.7 Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Das relevante Publikum spielt bei der Beurteilung anderer Elemente einer Verwechslungsgefahr (z. B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen, Vergleich der Zeichen, Beurteilung von Kennzeichnungskraft) eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist einer der Faktoren, der für oder gegen die Feststellung einer Verwechslungsgefahr gewertet werden kann, der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise. Umfassende Anleitungen *Relevantes Publikum* und zum *Aufmerksamkeitsgrad* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad, zu finden.

4.8 Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Die umfassende Beurteilung:

- legt sowohl andere Faktoren und Grundsätze fest und bewertet diese, die für die Bewertung der Verwechslungsgefahr (wie eine Markenfamilie, eine Koexistenz oder eine Erwerbsart der Waren/Dienstleistungen) relevant sind;
- beurteilt auch die relative Wichtigkeit *aller* voneinander abhängigen Faktoren, die sich gegebenenfalls ergänzen oder einander aufheben können, um eine Entscheidung über Verwechslungsgefahr zu erreichen. Zum Beispiel kann die Marke für einige der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnungskräftig sein, jedoch nicht für andere, und folglich kann Verwechslungsgefahr nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen vorliegen, für die die ältere Marke als kennzeichnungskräftig erachtet wird.

Umfassende Anleitungen zu *anderen Faktoren* und zu *Umfassenden Beurteilung* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7 Anderen Faktoren und Kapitel 8, Umfassende Beurteilung, zu finden.

Anhang I

Aus ständiger Rechtsprechung stammende allgemeine Grundsätze⁷

Urteil vom 11. November 1997, C-251/95 „Sabèl“
<ul style="list-style-type: none"> - Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Randnummer 22). - Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die die benutzte oder eingetragene Marke zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den Waren (Randnummer 22). - Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Randnummer 23). - Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (Randnummer 23). - Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (Randnummer 24). - Daher kann bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung, die sich daraus ergibt, dass bei zwei Marken Bilder benutzt werden, die in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr dann bestehen, wenn der älteren Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kennzeichnungskraft zukommt (Randnummer 24). - Unter Umständen, wie sie im Ausgangsfall vorliegen, in dem die ältere Marke keine besondere Verkehrsgeltung hat und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, reicht die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (Randnummer 25). - Der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen Umfang genauer (Randnummer 18). - Die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, ist für sich genommen kein hinreichender Grund dafür, dass Verwechslungsgefahr vorliegt (Randnummer 26).
Urteil vom 29. September 1998, C-39/97 „Canon“
<ul style="list-style-type: none"> - Liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Randnummer 29). - Dagegen ist das Bestehen einer solchen Gefahr ausgeschlossen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum glauben könnte, dass die Waren aus demselben Unternehmen (oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen) stammen (Randnummer 30). - Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen (Randnummer 23). - Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und deren Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Randnummer 23). - Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Randnummer 17). - Marken mit hoher Kennzeichnungskraft, entweder von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, genießen einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Randnummer 18). - Die Eintragung einer Marke kann trotz eines eher geringen Grades der Ähnlichkeit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ausgeschlossen sein, wenn die Ähnlichkeit zwischen den Marken groß ist und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, insbesondere ihr Bekanntheitsgrad, hoch ist (Randnummer 19). - Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob die Ähnlichkeit zwischen den durch die beiden Marken erfassten Waren oder

⁷ Es gibt keine direkten Zitate.

<p>Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen (Randnummer 24).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwechslungsgefahr kann auch dann bestehen, wenn für das Publikum die betreffenden Waren an unterschiedlichen Orten hergestellt werden (Randnummer 30).
<p>Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer“</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers, von dem anzunehmen ist, dass er normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig ist, kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (Randnummer 26). - Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (Randnummer 26). - Bei der Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang und in der Bedeutung müssen gegebenenfalls die Art der betreffenden Waren und die Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, berücksichtigt werden (Randnummer 27). - Es lässt sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (Randnummer 28). - Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, hat das vorliegende Gericht umfassend zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (Randnummer 22). - Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geographischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden (Randnummer 23). - Es kann nicht allgemein, beispielsweise durch Rückgriff auf bestimmte Prozentsätze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen, angegeben werden, wann eine Marke eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt (Randnummer 24).
<p>Urteil vom 22. Juni 2000, C-425/98 „Marca Mode“</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Es kann nicht aufgrund der Bekanntheit einer Marke das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vermutet werden, nur weil die Gefahr einer gedanklichen Verbindung im engeren Sinne besteht (Randnummer 41). - Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie kann nicht dahin ausgelegt werden, dass <ul style="list-style-type: none"> • wenn eine Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Unterscheidungskraft besitzt und • ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen wie die, für die die Marke eingetragen ist, ein Zeichen verwendet, das so weit mit der Marke übereinstimmt, dass dadurch die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung mit der Marke besteht, der Markeninhaber aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts diesem Dritten die Verwendung des Zeichens untersagen kann, wenn aufgrund der Unterscheidungskraft der Marke nicht ausgeschlossen ist, dass diese gedankliche Verbindung zu einer Verwechslung führen kann (Hervorhebung hinzugefügt) (Randnummer 42).
<p>Urteil vom 6. Oktober 2005, C-120/04 „Medion“</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmerbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (Randnummer 37).

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 2

**VERGLEICH VON
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN**

Inhalt

1	Einleitung	5
1.1	Erheblichkeit.....	5
1.2	Die Klassifikation von Nizza: ein Ausgangspunkt	6
1.2.1	Ihr Wesen als Klassifizierungsinstrument.....	6
1.2.2	Ihre Struktur und Methodik	6
1.2.3	Schlussfolgerungen aus der Struktur der Nizza-Klassifikation.....	7
1.2.4	Änderungen in der Klassifikation von Waren/Dienstleistungen.....	7
1.3	Datenbank des HABM für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen ..	8
1.4	Definition der Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ (Terminologie)	8
1.4.1	Waren	8
1.4.2	Dienstleistungen	9
1.4.3	Produkte	10
1.5	Bestimmung von Waren/Dienstleistungen	10
1.5.1	Richtiger Wortlaut	10
1.5.2	Relevanter Umfang.....	11
1.5.3	Bedeutung von Waren/Dienstleistungen	12
1.6	Objektiver Ansatz	13
1.7	Begründung	14
2	Identität.....	14
2.1	Grundregeln.....	14
2.2	Vollständige Identität: identische Begriffe oder Synonyme	14
2.3	Teilweise Identität.....	16
2.3.1	Die ältere Marke umfasst Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke.....	16
2.3.2	Die angefochtene Marke umfasst Waren/Dienstleistungen der älteren Marke.....	16
2.3.3	Überschneidung	18
2.4	Praxis der Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften.	19
3	Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen.....	21
3.1	Grundregeln.....	21
3.1.1	Ähnlichkeitsfaktoren	21
3.1.2	Definition relevanter Faktoren	22
3.2	Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren.....	23
3.2.1	Art	23
3.2.2	Verwendungszweck.....	25
3.2.3	Nutzung	26
3.2.4	Komplementarität	27
3.2.5	In Konkurrenz stehend	29
3.2.6	Vertriebskanal.....	30

3.2.7	Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum	31
3.2.8	Übliche Herkunft (Hersteller / Anbieter)	32
3.3	Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren	34
3.3.1	Verknüpfung zwischen Faktoren	34
3.3.2	Bedeutung der einzelnen Faktoren	35
3.3.3	Verschiedene Arten des Vergleichs: Waren / Waren, Dienstleistungen / Dienstleistungen und Waren / Dienstleistungen	36
3.3.4	Grad der Ähnlichkeit	36
Anhang I		38
Spezifische Fragen zur Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen		38
1	Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen	38
2	Rohmaterialien und Halbfabrikate	38
3	Zubehör, Accessoires	39
4	Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen	40
5	Beratungsdienstleistungen	41
6	Vermietung und Leasing	41
6.1	Vermieten / Leasing gegen damit verbundene Dienstleistungen	42
6.2	Vermietung / Leasing gegen Waren: grundsätzlich immer unähnlich	42
Anhang II		43
Spezifische Branchen		43
1	Chemische Erzeugnisse, pharmazeutische Erzeugnisse und Mittel für die Schönheitspflege	43
1.1	Chemikalien (Klasse 1) gegen chemische Erzeugnisse (Klassen 3 und 5)	43
1.2	Pharmazeutische Erzeugnisse gegen pharmazeutische Erzeugnisse	43
1.3	Pharmazeutische Erzeugnisse gegen diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke	44
1.4	Pharmazeutische Erzeugnisse gegen Mittel für die Schönheitspflege	45
1.5	Pharmazeutische Erzeugnisse gegen Dienstleistungen	45
2	Automobilindustrie	45
3	Elektrische Apparate / Instrumente	46
4	Mode- und Textilindustrie	46
4.1	Rohmaterialien oder Halbfabrikate gegen Fertigerzeugnisse	47
4.2	Textilwaren (Klasse 24) gegen Bekleidungsstücke (Klasse 25)	47
4.3	Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25)	47
4.4	Modisches Zubehör	48
4.5	Bekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen für den Sport (Klasse 25) gegen Gymnastik- und Turngeräte Turn- und Sportartikel (Klasse 28)	49
4.6	Modedesign (Klasse 42), Schneiderdienstleistungen (Klasse 40) gegen Bekleidungsstücke (Klasse 25)	49
5	Lebensmittel, Getränke und Restaurantdienstleistungen	49
5.1	Zutaten in Lebensmittelprodukten	49

5.2	Hauptbestandteil.....	50
5.3	Alkoholfreie Getränke (Klasse 32) gegen alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33).....	50
5.4	Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33).....	50
5.5	Bereitstellung von Speisen und Getränken gegen Speisen und Getränke..	51
6	Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen.....	51
7	Einzelhandelsdienstleistungen	53
7.1	Einzelhandelsdienstleistungen gegen irgendeine Ware: unähnlich	54
7.2	Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gegen dieselben spezifische Waren: in geringem Grad ähnlich.....	54
7.3	Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gegen andere oder ähnliche spezifische Waren: unähnlich	54
7.4	Einzelhandelsdienstleistungen gegen Einzelhandelsdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren: identisch	55
7.5	Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gegen Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren: ähnlich	55
7.6	Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze Anwendung finden	55
7.7	Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze keine Anwendung finden	55
8	Finanzdienstleistungen.....	56
8.1	Bankdienstleistungen (Klasse 36) gegen Versicherungsdienstleistungen (Klasse 36).....	56
8.2	Immobilienwesen (Klasse 36) gegen Finanzwesen (Klasse 36).....	57
8.3	Kreditkarten (Klasse 9) gegen Finanzdienstleistungen (Klasse 36).....	57
9	Transport	58
9.1	Transport von Waren (Klasse 39) gegen alle Waren	58
9.2	Verpackung und Lagerung von Waren (Klasse 39) gegen alle Waren.....	58
10	Informationstechnologie.....	58
10.1	Computer und Computersoftware (Klasse 9) gegen Programmieren (Klasse 42).....	58
10.2	Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer und Computersoftware (Klasse 9) gegen Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38)	59

1 Einleitung

1.1 Erheblichkeit

Der Vergleich von Waren und Dienstleistungen ist vor allem für die Beurteilung der Identität gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV und der Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV erheblich. Eine der Hauptvoraussetzungen für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV ist die Identität von Waren/Dienstleistungen, wohingegen für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV die Identität oder Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen erforderlich ist. Wird festgestellt, dass alle Waren/Dienstleistungen unähnlich sind, ist damit eine der Bedingungen in Artikel 8 Absatz 1 GMV nicht erfüllt und der Widerspruch muss zurückgewiesen werden, ohne die übrigen Abschnitte der Entscheidung zu berücksichtigen.¹

Die Kriterien für die Beurteilung von Identität oder Ähnlichkeit könnten auch von Bedeutung sein, wenn ein Nachweis der Benutzung verlangt wird und die Nachweise daraufhin geprüft werden müssen, ob der Widersprechende eine Benutzung derselben Waren/Dienstleistungen belegt hat, so wie sie eingetragen sind. So ist insbesondere zu bestimmen, ob Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wurde, zu der Kategorie der Waren und Dienstleistungen gehören, für die die Marke eingetragen wurde, oder ob sie ihnen lediglich ähnlich oder sogar unähnlich sind (siehe Widerspruchsrichtlinien, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis).

Gleichermaßen erheblich kann ein Nachweis der Benutzung von Waren und Dienstleistungen auch bei der Prüfung eines Anspruchs auf erhöhte Kennzeichnungskraft sein. In derartigen Fällen muss der Prüfer häufig die Frage beantworten, ob die erhöhte Kennzeichnungskraft für Waren/Dienstleistungen gilt, für die die ältere Marke Schutz genießt und die für den konkreten Fall erheblich sind, die also als identisch mit den Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Gemeinschaftsmarke oder als ihnen ähnlich gelten (siehe Widerspruchsrichtlinien, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4: Kennzeichnungskraft).

Das Ergebnis des Vergleichs von Waren/Dienstleistungen spielt ferner eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Teils der Verkehrskreise, für den eine Verwechslungsgefahr besteht. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden auch bei den Waren/Dienstleistungen herangezogen, bei denen Identität oder Ähnlichkeit festgestellt wurde (siehe Widerspruchsrichtlinien, Abschnitt 2: Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad).

Der Vergleich von Waren/Dienstleistungen kann ferner gemäß Artikel 8 Absatz 3 GMV von Bedeutung sein, dem zufolge die Identität oder eine „enge Beziehung oder kommerzielle Gleichwertigkeit“ von Waren/Dienstleistungen erforderlich ist (siehe Widerspruchsrichtlinien, Teil 3, Agentenmarken gemäß Artikel 8 Absatz 3 GMV), sowie nach den geltenden Bestimmungen des nationalen Rechts gemäß Artikel 8 Absatz 4 GMV, da die Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen häufig eine Voraussetzung ist, unter der die Benutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 GMV).

¹ Gleichermaßen erheblich ist der Vergleich von Waren und Dienstleistungen in Nichtigkeitsverfahren, da gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV eine eingetragene Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt wird, wenn die Voraussetzungen in Artikel 8 Absatz 1 GMV erfüllt sind.

1.2 Die Klassifikation von Nizza: ein Ausgangspunkt

Die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen werden nach der Klassifikation von Nizza eingeordnet. Derzeit besteht die Klassifikation von Nizza aus 34 Klassen (1-34) für die Einordnung von Waren und aus 11 Klassen (35-45) für die Einordnung von Dienstleistungen.

1.2.1 Ihr Wesen als Klassifizierungsinstrument

Die Nizza-Klassifikation wurde mit dem Ziel einer Harmonisierung einzelstaatlicher Klassifikationsverfahren geschaffen. Ihre erste Auflage trat 1961 in Kraft. Sie wurde bereits mehrfach überarbeitet, hinkt jedoch gelegentlich den raschen Veränderungen durch Produktentwicklungen auf den Märkten hinterher. Darüber hinaus ist der Wortlaut der Überschriften mitunter unklar und ungenau.

Regel 2 Absatz 4 GMDV besagt ausdrücklich, dass die Nizza-Klassifikation ausschließlich Verwaltungszwecken dient. Sie hat daher keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen.

Waren und Dienstleistungen dürfen nicht deswegen als ähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation genannt werden.

Beispiele

- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen *lebenden Tieren* und *Blumen* (Klasse 31).
- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen *Werbung* und *Büroarbeiten* (Klasse 35).

Zwei bestimmte Waren/Dienstleistungen dürfen selbst dann nicht *automatisch* als ähnlich angesehen werden, wenn sie unter die gleiche allgemeine Bezeichnung einer Klassenüberschrift fallen: *Kraftfahrzeuge* und *Fahrräder* fallen zwar beide unter *Fahrzeuge* in Klasse 12, werden aber nicht als ähnlich angesehen.

Weiter gelten in verschiedenen Klassen aufgelistete Waren und/oder Dienstleistungen nicht zwangsläufig als unähnlich (siehe Urteil vom 16. Dezember 2008, T-259/06, „Manso de Velasco“, Randnummern 30-31).

Beispiele

- *Fleischextrakte* (Klasse 29) sind *Gewürzen* (Klasse 30) ähnlich.
- *Veranstaltung von Reisen* (Klasse 39) ist *Beherbergung von Gästen* (Klasse 43) ähnlich.

1.2.2 Ihre Struktur und Methodik

Unbeschadet Regel 2 Absatz 4 GMDV kann die Klassifikation bei der Ermittlung der gemeinsamen Merkmale bestimmter Waren/Dienstleistungen helfen.

Viele Klassen der Nizza-Klassifikation sind anhand von Faktoren wie Funktion, Zusammensetzung und/oder Verwendungszweck gegliedert, die für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen durchaus von Bedeutung sein können. Zum Beispiel:

- Die Klasse 1 umfasst chemische Erzeugnisse, im Wesentlichen aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften (Art) und nicht aufgrund ihrer konkreten Anwendung. Klasse 3 hingegen deckt alle Produkte ab, die entweder Putzmittel oder Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sind. Von ihrer Art her könnten sie durchaus auch als chemische Erzeugnisse eingestuft werden, doch ermöglicht ihr konkreter Zweck eine Unterscheidung und damit eine andere Klassifizierung.
- Aufgrund ihrer Art sind auch die meisten Ledererzeugnisse in Klasse 18 eingereiht, während Lederbekleidung in die Klasse 25 gehört, da sie einem ganz konkreten Zweck dient; so ist sie dazu bestimmt, von Menschen getragen zu werden und ihnen Schutz vor den Unbilden der Witterung zu bieten.

1.2.3 Schlussfolgerungen aus der Struktur der Nizza-Klassifikation

Die Struktur der Klassenüberschriften ist uneinheitlich und folgt nicht derselben Logik. Bei manchen Klassen besteht sie nur aus einem Oberbegriff, der *per definitionem* schon fast alle in dieser Klasse erfassten Waren/Dienstleistungen bezeichnet (Klasse 15 *Musikinstrumente*, Klasse 38 *Telekommunikation*). Andere hingegen enthalten viele allgemeine Begriffe, teilweise sehr weit gefasst, teilweise sehr spezifisch. So enthält beispielsweise die Überschrift von Klasse 9 mehr als 30 Begriffe, von *wissenschaftlichen Apparaten* bis hin zu *Feuerlöschgeräten*.

In Ausnahmefällen bestehen Klassenüberschriften aus Oberbegriffen, die einen anderen Oberbegriff umfassen und somit identisch sind; so umfasst z. B. *Verbandmaterial* in Klasse 5 auch *Pflaster* in Klasse 5. Dies gilt insbesondere, wenn ein spezifischer Begriff in einer Klassenüberschrift nur zur Klarstellung der Tatsache erwähnt wird, dass er nicht zu einer anderen Klasse gehört, obwohl er bereits in einem anderen Oberbegriff in der Klassenüberschrift enthalten ist. Beispiel: *Klebstoffe für gewerbliche Zwecke* sind bereits enthalten in *chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke* in Klasse 1. Es soll damit der Unterschied zu den in Klasse 16 eingestuften Klebstoffen deutlich gemacht werden, die zur Verwendung in Büro oder Haushalt bestimmt sind.

Schlussfolgerung: Die Nizza-Klassifikation gibt Hinweise, die bei der Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen herangezogen werden können. Ihre Struktur und ihr Inhalt sind jedoch nicht einheitlich. Daher ist jede Überschrift oder jeder spezifische Begriff mit Blick auf die Klasse zu analysieren, in die sie bzw. er eingestuft ist. Wie bereits gesagt, dient die Nizza-Klassifikation in der Hauptsache der Einstufung der Waren/Dienstleistungen zu Verwaltungszwecken und ist für einen Vergleich nicht ausschlaggebend.

1.2.4 Änderungen in der Klassifikation von Waren/Dienstleistungen

Es ist durchaus üblich, dass bei jeder Überarbeitung der Nizza-Klassifikation Waren/Dienstleistungen anders klassifiziert (und insbesondere in andere Klassen verschoben) werden oder der Wortlaut der Überschriften geändert wird. In solchen Fällen muss das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen der älteren, aber auch der angefochtenen Marke unter Berücksichtigung der bei der Anmeldung der Marke geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation interpretiert werden.

Beispiel

- In der achten Ausgabe der Nizza-Klassifikation wurden *Juristische Dienstleistungen* von Klasse 42 nach Klasse 45 verschoben. An der Art dieser Dienstleistungen hat sich jedoch nichts geändert.

1.3 Datenbank des HABM für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen

Die [Datenbank](#) für den Vergleich von Waren und Dienstleistungen ist ein Suchwerkzeug, das Prüfern bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen hilft und sie unterstützt. Sie dient der Harmonisierung der Vorgehensweisen bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen und gewährleistet Kohärenz bei den Widerspruchsentscheidungen. Die Abfrage der Datenbank ist vorgeschrieben.

Grundlage der Datenbank sind Vergleiche konkreter Paare von Waren und Dienstleistungen. Ein „Paar“ umfasst zwei „Ausdrücke“. Ein „Ausdruck“ wiederum besteht aus einer Klassennummer aus der Nizza-Klassifikation (1-45) und einem Textelement, d. h. einer bestimmten Ware oder Dienstleistung (einschließlich Kategorien von Waren und Dienstleistungen wie „Bekleidung“ oder „Bildung“). Eine Abfrage kann fünf mögliche Ergebnisse zeigen: Identität, hoher Grad an Ähnlichkeit, Ähnlichkeit, geringer Grad an Ähnlichkeit und Unähnlichkeit. Zu jedem Ähnlichkeitsgrad gibt die Datenbank die Kriterien an, anhand derer sie zu ihrem Ergebnis gekommen ist.

Die Datenbank wird laufend auf den neuesten Stand gebracht und bei Bedarf überarbeitet, damit sie eine umfassende und zuverlässige Informationsquelle sein kann.

Da die Datenbank Auskunft zu konkreten Vergleichen gibt oder geben wird, befassen sich die Richtlinien schwerpunktmäßig mit den allgemeinen Grundsätzen und deren Anwendung in der Praxis.

1.4 Definition der Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ (Terminologie)

1.4.1 Waren

Die Verordnung enthält keine Definition der Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“. In der Einleitung zur Nizza-Klassifikation finden sich zwar einige allgemeine diesbezügliche Erläuterungen, doch werden keine eindeutigen Kriterien für die Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen festgelegt.

Grundsätzlich ist jeder handelbare Artikel eine Ware. Waren umfassen Rohmaterialien (Kunststoffe im Rohzustand in Klasse 1), Halbfabrikate (Waren aus Kunststoffen in Klasse 17) und Fertigerzeugnisse (Behälter für den Haushalt in Klasse 21). Zu ihnen gehören Naturprodukte und verarbeitete Erzeugnisse wie landwirtschaftliche Erzeugnisse in Klasse 31 und Maschinen und Werkzeugmaschinen in Klasse 7.

Mitunter ist jedoch nicht klar, ob Waren nur materielle Erzeugnisse im Gegensatz zu immateriellen Dienstleistungen sind. Von besonderer Bedeutung sind die Definition und damit der Schutzzumfang bei „Waren“ wie „Elektrizität“, die nicht dinglich sind. Diese Frage wird bereits bei der Prüfung der Klassifizierung beantwortet und dürfte im Regelfall beim Vergleich von Waren und Dienstleistungen kein Problem darstellen.

1.4.2 Dienstleistungen

Eine Dienstleistung ist eine Tätigkeit oder ein Vorteil, die/den eine Partei einer anderen anbieten kann, nicht dinglich ist und nicht die Übertragung des Eigentums an einem dinglichen Gegenstand zur Folge hat.

Beispiel

- Eine *Autoreparatur* ist eine Dienstleistung.

Anders als eine Ware ist eine Dienstleistung immer ein immaterieller Vermögenswert. Dienstleistungen umfassen wirtschaftliche Tätigkeiten für Dritte, die nicht unter die Erstproduktion, die Herstellung oder den Verkauf von Waren fallen.

- Ein Pianist zu sein (also die Tätigkeit des Klavierspielens), ist keine Dienstleistung, die Erteilung von Klavierunterricht (Dienstleistung für den Schüler) hingegen schon. Ein Klavierkonzert zu geben, ist eine Dienstleistung, die der Pianist für den Veranstalter erbringt, und das Klavierkonzert ist eine Dienstleistung, die der Veranstalter für das Publikum erbringt.
- Werbung für eigene Waren ist keine Dienstleistung, der Betrieb einer Werbeagentur (Gestaltung von Werbekampagnen für Dritte) dagegen ist eine Dienstleistung. Im Verzeichnis erscheinende Begriffe wie *Werbung* sind daher so zu verstehen, dass sie sich nur auf die oben genannte Begriffsbestimmung von Dienstleistungen beziehen.
- Der Verkauf oder Vertrieb eigener Waren ist keine Dienstleistung. Unter *Dienstleistungen im Einzelhandel* sind Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Verkauf von Waren zu verstehen, beispielsweise dem Kunden eine Möglichkeit zu bieten, die Waren in geeigneter Weise zu betrachten, zu vergleichen oder zu erproben.

Ein Hinweis darauf, dass nach dem Markenrecht eine Tätigkeit als Dienstleistung gilt, ist ihr eigenständiger wirtschaftlicher Wert, d. h., sie wird üblicherweise gegen eine Form der (monetären) Vergütung erbracht. Andernfalls wäre sie lediglich eine Hilfstätigkeit, die in Verbindung mit dem Erwerb einer bestimmten Ware oder danach erbracht wird.

Beispiel

- Die Lieferung zuvor erworbener Möbelstücke einschließlich ihres Transports ist keine eigenständige Dienstleistung, die unter *Transportdienstleistungen* in Klasse 39 fielen.

Die Gewinnerzielungsabsicht ist jedoch nicht zwangsläufig ein Kriterium zur Beantwortung der Frage, ob eine Tätigkeit als „Dienstleistung“ zu betrachten ist (siehe

Urteil vom 9. Dezember 2008, C-442/07, „Radetzky“, Randnummern 16-18). Es geht mehr darum, ob es für die Dienstleistung ein eigenes Marktsegment und Kunden gibt, und weniger um die Art und Weise, in der letztlich die Vergütung erfolgt.

1.4.3 Produkte

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff „Produkte“ sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen benutzt, so spricht man zum Beispiel von „Finanzprodukten“ anstatt von Finanzdienstleistungen. Ob ein Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch als „Produkt“ beschrieben wird, ist für seine Einstufung als Ware oder Dienstleistung nicht erheblich.

1.5 Bestimmung von Waren/Dienstleistungen

1.5.1 Richtiger Wortlaut

Als Erstes muss der richtige Wortlaut des zu prüfenden Verzeichnisses von Waren und/oder Dienstleistungen ermittelt werden.

1.5.1.1 Gemeinschaftsmarken

Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken werden in allen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht (Artikel 120 Absatz 1 GMV). Dasselbe gilt für alle Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister (Artikel 120 Absatz 2 GMV). Sowohl Anmeldungen als auch Registereintragungen werden im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht (Regel 85 Absätze 1 und 2 GMDV).

In der Praxis kommt es gelegentlich zu Abweichungen zwischen

- der Übersetzung des Wortlauts des Verzeichnisses der Waren und/oder Dienstleistungen einer Gemeinschaftsmarke (Anmeldung oder Eintragung), das im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht wurde, und
- der angemeldeten Originalfassung.

Bei derartigen Abweichungen ist die maßgebliche Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen,

- wenn die erste Sprache eine Sprache des Amtes ist, die Fassung in der ersten Sprache,
- wenn die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes ist, die Textfassung in der vom Anmelder angegebenen zweiten Sprache (siehe Artikel 120 Absatz 3 GMV).

Dies gilt unabhängig davon, ob die GM (oder GM-Anmeldung) das ältere Recht oder die angefochtene Anmeldung ist.

1.5.1.2 Ältere nationale Marken und internationale Registrierungen

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der älteren Marken, auf die sich der Widerspruch stützt, ist in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorzulegen (Regel 19 Absatz 3 GMDV). Das Amt verlangt keine beglaubigte Übersetzung, sondern akzeptiert vielmehr einfache Übersetzungen, die von dem Widersprechenden oder seinem Vertreter angefertigt wurden. Das Amt macht normalerweise keinen Gebrauch von der Möglichkeit, nach Regel 98 Absatz 1 Satz 2 GMDV eine Beglaubigung der Übersetzung durch einen beeidigten oder amtlichen Übersetzer zu verlangen. Wenn der Vertreter eine Erklärung hinzufügt, die besagt, dass die Übersetzung dem Original entspricht, wird das Amt dies nicht in Zweifel ziehen. Die Gegenpartei kann allerdings die Richtigkeit der Übersetzung im kontradiktorischen Teil des Verfahrens in Frage stellen. Da darüber hinaus die Übersetzung die Struktur des Originalschriftstücks wiedergeben muss (Regel 98 Absatz 1 GMDV), können offensichtliche Abweichungen auch vom Prüfer festgestellt werden (wenn beispielsweise das Verzeichnis in der Originalsprache aus drei Ausdrücken besteht, die Übersetzung hingegen zwei Seiten umfasst usw.). In derartigen Fällen ist die Frage vom Prüfer in der endgültigen Entscheidung zu klären.

Für internationale Registrierungen gemäß dem Madrider Protokoll ist die Sprache maßgeblich, in der die internationale Registrierung vorgenommen wurde (Französisch, Englisch oder Spanisch).

1.5.2 Relevanter Umfang

Für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen kommt es auf den Wortlaut der jeweiligen Verzeichnisse von Waren und/oder Dienstleistungen an. Die tatsächliche oder beabsichtigte Verwendung der nicht im Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen aufgeführten Waren und Dienstleistungen ist für die Prüfung unerheblich (siehe Urteil vom 16. Juni 2010, T-487/08, „Kremezin“, Randnummer 71).

Wenn jedoch ein Benutzungsnachweis für die ältere Marke verlangt wurde und der vorgelegte Nachweis nur einen Teil der im Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen aufgeführten Waren und/oder Dienstleistungen abdeckt, gilt die Eintragung der älteren Marke nur für diese Waren/Dienstleistungen (Artikel 42 Absatz 2 GMV), und infolgedessen beschränkt sich die Prüfung auf diese Waren/Dienstleistungen (Näheres siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis).

Bei einer älteren Marke können darüber hinaus nur diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, auf die der Widerspruch wirksam gestützt wurde. Nicht zu berücksichtigen sind daher Waren und Dienstleistungen,

- die aus Zulässigkeitsgründen nicht berücksichtigt werden können,
- die nicht ordnungsgemäß substantiiert wurden (weil z. B. das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen nicht vollständig übersetzt wurde), oder
- auf die der Widerspruch nicht, oder nicht mehr, gestützt wird.

Entsprechend können bei der angefochtenen Anmeldung nur diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, gegen die der Widerspruch gerichtet ist. Somit wirkt sich jede Einschränkung entweder des Verzeichnisses der Waren und/oder

Dienstleistungen der Anmeldung oder des Geltungsbereichs des Widerspruchs oder beider Elemente während des Verfahrens auf den Umfang der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen aus.

Eine Analyse des Wortlauts des Verzeichnisses der Waren und/oder Dienstleistungen könnte außerdem zur Bestimmung des Schutzzumfangs dieser Waren und Dienstleistungen erforderlich sein. Dies gilt vor allem dann, wenn Formulierungen wie *insbesondere*, *nämlich* oder gleichbedeutende Begriffe verwendet werden, um die Zugehörigkeit eines bestimmten Produkts zu einem Oberbegriff zu verdeutlichen.

Formulierungen wie *insbesondere* (oder zum Beispiel, wie beispielsweise, einschließlich oder andere gleichbedeutende Begriffe) zeigen an, dass es sich um eine beispielhafte Aufzählung von Produkten handelt, die unter einen gemeinsamen Oberbegriff fallen, und dass der Schutz nicht auf sie beschränkt ist. Mit anderen Worten: Sie stellen eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen dar (zur Verwendung des Ausdrucks *insbesondere* siehe Ausführungen im Urteil vom 9. April 2003, T-224/01, „Nu-tride“).

Etwas anderes gilt für Formulierungen wie *nämlich* (oder *ausschließlich* oder andere gleichbedeutende Begriffe), die eine ausschließliche Aufzählung einleiten und daher den Umfang der Eintragung auf die im Einzelnen aufgeführten Waren beschränken.

Wenn die Formulierung *chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich Rohmaterialien für Kunststoffe* verwendet wird, sind beim Vergleich mit den Waren der anderen Marke nur *Rohmaterialien für Kunststoffe* zu berücksichtigen.

Es sei daran erinnert, dass im Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen Kommata zur Trennung von Produkten innerhalb einer ähnlichen Kategorie verwendet werden. Wird ein Semikolon verwendet, dient es der Trennung zwischen Begriffen. Werden Begriffe durch unterschiedliche Zeichen getrennt, kann dies ihre Bedeutung verändern und beim Vergleich von Waren/Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

So bedeutet beispielsweise die Einfügung des Semikolons in *Computersoftware für den Einsatz in Industriemaschinen; Feuerlöschgeräte* in Klasse 9, dass der Begriff *Feuerlöschgeräte* als eigenständige Produktkategorie anzusehen ist, unabhängig davon, ob beabsichtigt war, Computersoftware für den Einsatz in Industriemaschinen und Feuerlöschgeräten zu schützen.

1.5.3 Bedeutung von Waren/Dienstleistungen

Nachdem der maßgebliche Wortlaut der Waren und Dienstleistungen festgestellt wurde, muss deren Bedeutung ermittelt werden.

In manchen Fällen geht die genaue Bedeutung unmittelbar aus dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Marken hervor, in dem die Waren und Dienstleistungen in der Regel mehr oder weniger detailliert aufgeführt sind. So sind bei der Formulierung *Gürtel (Bekleidungsstücke)* Sicherheits- oder Industriegurte schon vom Wortlaut her ausgeschlossen.

Wenn Zweifel bezüglich der genauen Bedeutung eines der in dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen verwendeten Begriffs bestehen, muss dieser sowohl unter

Berücksichtigung der Klassifikation von Nizza als auch aus Sicht des Handels ausgelegt werden.

Daher sind *Gürtel* aufgrund ihrer Einstufung in Klasse 25 *Bekleidungsstücke*.

Hat ein Begriff im semantischen Kontext, kommerziellen Kontext und/oder gemäß der Klassifikation von Nizza unterschiedliche Bedeutungen oder ist er zweifelhaft, hat die Bedeutung des Begriffs gemäß der Klassifikation von Nizza Vorrang.

Bekleidung bezeichnet beispielsweise „die Gesamtheit der Kleidungsstücke“ (siehe z. B. *Oxford English Dictionary*) und damit alle zur Bedeckung des Körpers getragenen Teile wie Hemden, Kleider, Hosen usw. Auch wenn in den Definitionen in Standardwörterbüchern *Schuhwaren* nicht ausdrücklich ausgenommen werden, lässt doch die Tatsache, dass sie in der Nizza-Klassifikation ebenfalls in Klasse 25 als eigenständiges Produkt aufgeführt werden, den Schluss zu, dass *Bekleidungsstücke* und *Schuhwaren* nicht identisch, sondern ähnlich sind (bestätigt durch das Urteil vom 13. Juli 2004, T-115/02, „a (Bildmarke)“, Randnummer 26).

Das bedeutet jedoch nicht, dass zwei Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nie als identisch betrachtet werden können. Wie bereits erwähnt, ist die Struktur der Klassenüberschriften nicht einheitlich. Einige Oberbegriffe der Klassenüberschriften können durchaus andere beinhalten.

Beispiel

- *Fleisch* und *Geflügel* sind identisch (Klasse 29).

1.6 Objektiver Ansatz

Keinen Einfluss auf die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen haben der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Nur bei der Gesamtbeurteilung einer Entscheidung müssen die Prüfer alle relevanten Faktoren berücksichtigen.

Die Klassifizierung der Waren oder Dienstleistungen ist nicht schlüssig, da ähnliche Waren/Dienstleistungen in verschiedene Klassen eingestuft werden können, während unähnliche Waren/Dienstleistungen unter Umständen in die gleiche Klasse eingeordnet werden können.

Die Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit der betreffenden Waren/Dienstleistungen hat auf objektiver Grundlage zu erfolgen.

Es ist dabei auf die tatsächlichen Marktverhältnisse abzustellen, d. h. auf die etablierten Bräuche der jeweiligen Branche in Industrie oder Handel. Diese Bräuche, insbesondere die Handelsbräuche, entwickeln sich dynamisch und ändern sich ständig. So sind heutzutage in Mobiltelefonen viele Funktionen vom Kommunikationswerkzeug bis zum Fotoapparat vereint.

In manchen Fällen mag der Prüfer seine Entscheidung allein auf den von den Parteien vorgelegten Fakten und Belegen gründen. Was den eingereichten Belegen nicht entnommen werden kann oder was nicht allgemein bekannt ist, sollte nicht Gegenstand von Spekulationen sein oder von Amts wegen umfassend untersucht

werden (siehe Urteil vom 9. Februar 2011, T-222/09, „Alpharen“, Randnummern 31-32).

1.7 Begründung

Der Prüfer hat in seiner Entscheidung das Ergebnis des Vergleichs (Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit) für jede einzelne in der Anmeldung aufgeführte Ware und Dienstleistung zu begründen, unabhängig davon, wie die Anmeldung formuliert war. Ist der Prüfer jedoch für eine Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen zu dem gleichen Ergebnis gekommen, darf er eine allgemeine Begründung für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen nur dann verwenden, wenn diese gleichartige Merkmale aufweisen (siehe sinngemäß Beschluss vom 18. März 2010, C-282/09, „PAYWEB CARD“, Randnummern 37-38; und Urteil vom 12. April 2011, T-28/10, „EURO AUTOMATIC PAYMENT“, Randnummer 54).

2 Identität

2.1 Grundregeln

Identität wird allgemein definiert als „the quality or condition of being the same in substance, composition, nature, properties, or in particular qualities under consideration“ (*Oxford English Dictionary*) (Eigenschaft oder Merkmal, in Beschaffenheit, Zusammensetzung, Art, Eigenschaften oder in bestimmten zu prüfenden Punkten gleich zu sein).

Identität ist nicht nur gegeben, wenn die Waren und Dienstleistungen vollkommen deckungsgleich sind (dann werden dieselben Begriffe oder Synonyme verwendet), sondern auch, wenn und insofern als die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke unter den Oberbegriff der älteren Marke fallen, oder wenn und insofern – umgekehrt – ein Oberbegriff der angefochtenen Marke die spezifischeren Waren/Dienstleistungen der älteren Marke einschließt. Von Identität kann auch gesprochen werden, wenn zwei zu vergleichende Oberbegriffe teilweise übereinstimmen („Überschneidung“). Es kann also zwischen „vollständiger Identität“ und „teilweiser Identität“ unterschieden werden.

Identität sollte nicht aufgrund von Ähnlichkeitsfaktoren festgestellt werden (siehe weiter unten Abschnitt 3.1.1).

2.2 Vollständige Identität: identische Begriffe oder Synonyme

Die Beurteilung der Waren- oder Dienstleistungsidentität erfolgt auf der Grundlage des Wortlauts der relevanten Teile des Verzeichnisses der Waren und/oder Dienstleistungen der beiden Marken, der nach den oben dargestellten Grundsätzen ermittelt wurde. Identität liegt eindeutig vor, wenn die Begriffe in den beiden Verzeichnissen der zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen vollständig übereinstimmen.

Beispiel

- *Fahrzeuge* ist identisch mit *Fahrzeuge*.

Wo dies nicht der Fall ist, muss anhand einer Auslegung der fraglichen Begriffe der betreffenden Verzeichnisse der Waren und/oder Dienstleistungen überprüft werden, ob es sich um Synonyme, d. h. um Begriffe mit gleicher Bedeutung handelt. Diese Auslegung kann mit Hilfe von Definitionen aus Wörterbüchern, Ausdrücken aus der Nizza-Klassifikation und insbesondere unter Berücksichtigung der kommerziellen Perspektive erfolgen.

Beispiele

- *Zweirad* ist ein Synonym für *Fahrrad*. Die Waren sind identisch.
- Der Ausdruck *Raucherartikel* in Klasse 34 bezeichnet einzelne Gegenstände, die in enger Verbindung mit Tabak oder Tabakerzeugnissen benutzt werden. In früheren Ausgaben der Nizza-Klassifikation wurden diese Produkte als *Raucherbedarf* bezeichnet. Trotz des derzeit in der Überschrift verwendeten anderen Begriffs handelt es sich um identische Waren.
- Aus kommerzieller Sicht handelt es sich bei *Dienstleistungen einer Einrichtung eines Kurbades* und bei *Wellness-Dienstleistungen* um ein und dasselbe; diese Dienstleistungen sind daher identisch.

Wird hingegen eine identische Formulierung für in unterschiedlichen Klassen eingestufte Waren verwendet, bedeutet dies im Allgemeinen, dass diese Waren nicht identisch sind.

Beispiele

- *Bohrer* (Werkzeugmaschinen) in Klasse 7 sind nicht mit *Bohrern* (handbetätigte Werkzeuge) in Klasse 8 identisch.
- *Laserapparate* (nicht zur medizinischen Behandlung) in Klasse 9 sind nicht identisch mit *Laserapparaten* (für Heilbehandlungen) in Klasse 10.

Es mag zwar eine Ähnlichkeit bestehen, doch deutet die Einstufung in verschiedene Klassen darauf hin, dass sich die Waren nach Art, Verwendungszweck oder Nutzung usw. unterscheiden.

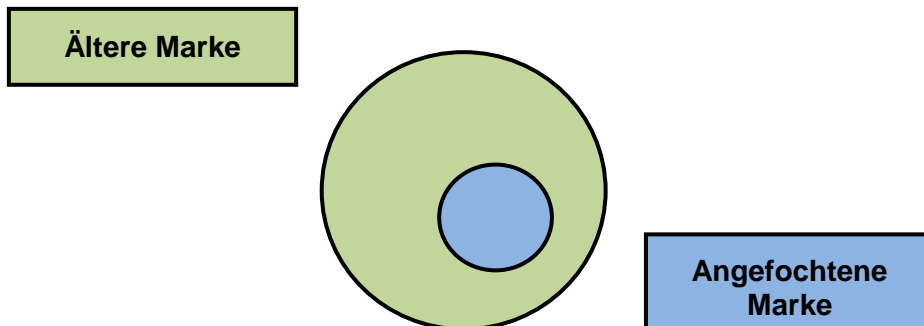
Diese Argumentation hat jedoch nicht Bestand, wenn die unterschiedliche Klassifizierung lediglich auf eine Überarbeitung der Nizza-Klassifikation zurückzuführen ist oder wenn die Waren/Dienstleistungen wegen eines offensichtlichen Fehlers wie z. B. eines Irrtums bei der Transkription falsch „klassifiziert“ wurden.

Beispiele

- *Spielkarten* (Klasse 16, 7. Ausgabe) sind identisch mit *Spielkarten* (Klasse 28, 10. Ausgabe).
- *Pharmazeutische Erzeugnisse* (Klasse 15 - offensichtlicher Schreibfehler) sind identisch mit *Pharmazeutische Erzeugnisse* (Klasse 5).

2.3 Teilweise Identität

2.3.1 Die ältere Marke umfasst Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke

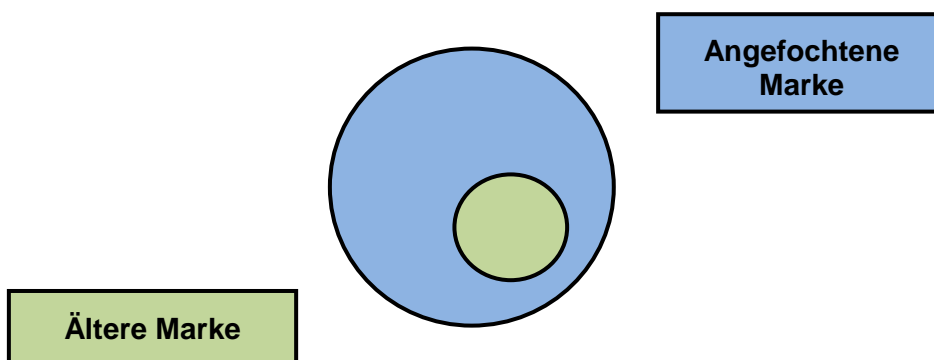


Enthält das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen des älteren Rechts einen Oberbegriff oder eine allgemeinere Kategorie, der/die die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit abdeckt, sind die Waren und Dienstleistungen identisch (siehe Urteil vom 17. Januar 2012, T-522/10, „Hell“, Randnummer 36).

Beispiele

- *Beherbergung von Gästen* (älteres Recht, Klasse 43) schließt *Jugendherbergsdienste* (angefochtene Marke, Klasse 43) ein. Daher sind die Dienstleistungen identisch.
- *Pasta* (älteres Recht, Klasse 30) schließt *Spaghetti* (angefochtene Marke, Klasse 30) ein. Daher gelten die sich gegenüber stehenden Waren als identisch.

2.3.2 Die angefochtene Marke umfasst Waren/Dienstleistungen der älteren Marke



Werden die in der älteren Marke bezeichneten Waren/Dienstleistungen durch einen in der angefochtenen Marke verwendeten Oberbegriff oder eine dort enthaltene allgemeinere Kategorie abgedeckt, sind diese Waren/Dienstleistungen als identisch anzusehen, da das Amt nicht *ex officio* die allgemeinere Kategorie von den

Waren/Dienstleistungen des Anmelders/Inhabers trennen kann (siehe Urteil vom 7. September 2006, T-133/05, „Pam-Pim’s Baby-Prop“, Randnummer 29).

Beispiele

- Die *Jeans* der älteren Marke (Klasse 25) sind in *Bekleidungsstücke* (angefochtene Marke, Klasse 25) enthalten. Die Waren gelten als identisch.
- Die *Fahrräder* der älteren Marke (Klasse 12) sind in *Fahrzeuge* (angefochtene Marke, Klasse 12) enthalten. Die Waren gelten als identisch.

Der Anmelder/Inhaber kann jedoch die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen so einschränken, dass eine Identität ausgeschlossen, eine Ähnlichkeit hingegen nach wie vor möglich ist (siehe Urteil vom 24. Mai 2011, T-161/10, „E-Plex“, Randnummer 22).

- Die *Jeans* der älteren Marke (Klasse 25) sind in *Bekleidungsstücke* (Klasse 25) enthalten. Der Anmelder/Inhaber schränkt die Spezifikation auf *Bekleidungsstücke, ohne Jeans* ein. Die Waren sind nicht länger identisch, aber nach wie vor ähnlich.
- Die *Fahrräder* der älteren Marke (Klasse 12) sind in *Fahrzeuge* (angefochtene Marke, Klasse 12) enthalten. Der Anmelder/Inhaber schränkt die Spezifikation auf *Fahrzeuge, nämlich Kraftfahrzeuge*, ein. Die Waren sind nicht länger identisch oder ähnlich.

Schränkt der Anmelder/Inhaber das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gar nicht oder nur unzureichend ein, wird das Amt den Oberbegriff oder die allgemeinere Kategorie der angefochtenen Marke als Einheit behandeln und Identität feststellen.

Deckt die angefochtene Marke einen Oberbegriff oder eine allgemeinere Kategorie sowie darin enthaltene spezifische Waren ab, müssen diese alle mit den spezifischen älteren Waren/Dienstleistungen verglichen werden. Wird bei dem Oberbegriff oder der allgemeineren Kategorie Identität festgestellt, gilt diese nicht auch automatisch für die spezifischen Waren.

Beispiel

- Die angefochtene Marke deckt sowohl *Fahrzeuge* (Oberbegriff) als auch *Fahrräder, Luftfahrzeuge und Züge* (bei Fahrzeugen eingeschlossen) ab. Wenn beispielsweise die ältere Marke für *Fahrräder* geschützt ist, liegt Identität im Hinblick auf *Fahrzeuge* und *Fahrräder* vor, nicht hingegen im Hinblick auf *Luftfahrzeuge* und *Züge*.

Deckt die angefochtene Marke hingegen einen Oberbegriff oder eine allgemeinere Kategorie ab sowie spezifische Waren, die nicht eigenständig, sondern nur als Beispiele aufgelistet werden, unterscheidet sich der Vergleich insofern, als nur der Oberbegriff oder die allgemeinere Kategorie zu vergleichen ist.

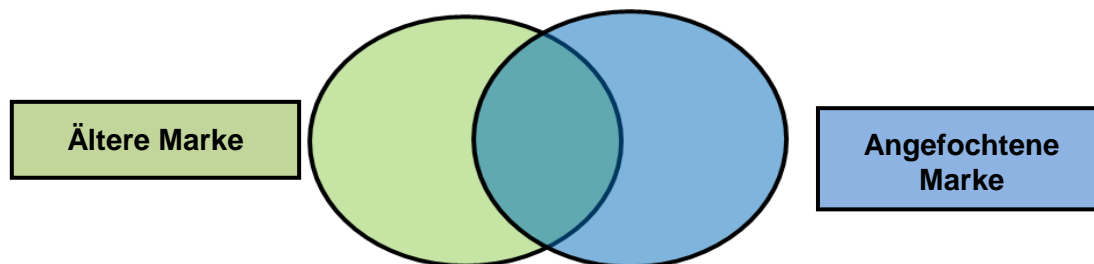
Beispiel

- Die angefochtene Marke umfasst *Fahrzeuge, insbesondere Fahrräder, Luftfahrzeuge, Züge*. Die ältere Marke ist für *Fahrräder* geschützt. Die einander gegenüber stehenden Waren gelten als identisch.

Der Anmelder/Inhaber kann dieses Ergebnis vermeiden, indem er den Oberbegriff *Fahrzeuge*, den Ausdruck *insbesondere* sowie die spezifische Ware *Fahrräder* aus der Anmeldung herausnimmt.

Besagt das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke *Fahrzeuge*, und zwar *Fahrräder*, *Luftfahrzeuge*, *Züge*, unterscheidet sich der Vergleich insofern, als nur die spezifischen Waren verglichen werden müssen. In diesem Fall sind nur die angefochtenen Fahrräder mit den älteren Waren identisch.

2.3.3 Überschneidung



Stimmen zwei Kategorien von Waren/Dienstleistungen teilweise überein („Überschneidung“), kann Identität gegeben sein, wenn

- a. sie derselben Klasse zugeordnet werden,
- b. sie unter den gleichen Oberbegriff der Klassenüberschrift fallen, und
- c. es unmöglich ist, die beiden Waren/Dienstleistungen eindeutig zu unterscheiden.

Beispiele

Ältere Waren	Angefochtene Waren	Übereinstimmender Teil
<i>Damen-Outdoorbekleidung</i>	<i>Lederbekleidung</i>	Damen-Outdoorbekleidung aus Leder
<i>Bauteile und Ersatzteile für Landfahrzeuge</i>	<i>Fahrzeugsitze²</i>	Sitze für Landfahrzeuge
<i>Brot</i>	<i>Dauerbackwaren</i>	Vorratsbrot
<i>Elektrische Küchenutensilien</i>	<i>Thermometer³</i>	Elektrische Küchenthermometer

Gleiches gilt, wenn ein Oberbegriff in einer Klassenüberschrift teilweise unter einen anderen Oberbegriff derselben Klassenüberschrift fällt.

² Urteil vom 9. September 2008, T-363/06, „Magic seat“, Randnummer 22.

³ Urteil vom 19. Januar 2011, T-336/09, „Topcom“, Randnummer 34.

Beispiele

Ältere Waren	Angefochtene Waren	Übereinstimmender Teil
<i>Seife</i>	<i>Putzmittel</i>	Seifen für Reinigungszwecke
<i>Wissenschaftliche Instrumente</i>	<i>Optische Instrumente</i>	Wissenschaftliche optische Instrumente, z. B. Mikroskope
<i>Fungizide</i>	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse</i>	Fungizide pharmazeutische Erzeugnisse

In derartigen Fällen ist es dem Amt unmöglich, diese Waren aus den genannten Kategorien herauszufiltern. Da das Amt *ex officio* die allgemeinere Kategorie der Waren des Anmelders/Inhabers nicht weiter unterteilen kann, gelten sie als identisch.

In dem ersten vorstehend genannten Beispiel ergibt sich natürlich ein anderes Ergebnis, wenn *Seife* auf *Seife zur Körperpflege* beschränkt ist. In diesem Fall gehören die Waren nicht mehr unter die Überschrift *Putzmittel* in Klasse 3, da diese nur für die Verwendung im Haushalt gedacht sind.

2.4 Praxis der Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften

Seit der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten vom 20. Juni 2012 erhebt das Amt keine Einwände gegen die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften; allerdings muss diese Identifizierung hinreichend klar und genau sein. Bis auf weiteres akzeptiert das Amt fallweise die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften.⁴

Dieser Mitteilung zufolge legt das Amt die Verwendung aller Oberbegriffe der Klassenüberschriften folgendermaßen aus:

- **Am oder vor dem 26. Juni 2012 angemeldete Gemeinschaftsmarken:** Im Hinblick auf Gemeinschaftsmarken, die vor dem Inkrafttreten der genannten Mitteilung⁵ eingetragen wurden und die alle in der Überschrift einer bestimmten Klasse aufgeführten Oberbegriffe verwenden, geht das Amt davon aus, dass der Anmelder nicht nur die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe abdecken wollte, sondern auch die Waren und Dienstleistungen, die in der Fassung der alphabetischen Liste dieser Klasse in der Ausgabe der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind, die zum Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft war.

Im Urteil vom 31. Januar 2013 in der Rechtssache T-66/11, Randnummern 49-50, bekräftigte das Gericht diese Auslegung des Schutzzumfangs älterer Gemeinschaftsmarken.

- **Am oder nach dem 21. Juni 2012 angemeldete Gemeinschaftsmarken:** Der Anmelder einer Marke, der alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten

⁴ Dies geschieht vorbehaltlich der Ergebnisse des Konvergenzprogramms, an dem das Amt mit einer Reihe einzelstaatlicher Ämter arbeitet und in dem es um eine gemeinsame Auslegung der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation geht.

⁵ Diese Mitteilung trat am 21. Juni 2012 in Kraft.

Klasse der Nizzaer Klassifikation zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen verwenden will, für die Markenschutz angestrebt wird, muss ausdrücklich klarstellen, ob er mit seinem Eintragungsantrag alle oder nur einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen abdecken will. Tut der Anmelder eine solche Absicht nicht kund, wird auf die Oberbegriffe (sofern sie klar und eindeutig sind) ein auf den Wortlaut abstellender Ansatz angewendet.

Am 2. Mai 2003 haben das HABM und alle nationalen Markenämter der Europäischen Union eine Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung des Urteils „IP Translator“ (nachstehend: „[Gemeinsame Mitteilung](#)“) angenommen. Im Einklang mit dieser Mitteilung legt das HABM den Schutzzumfang nationaler Marken mit Klassenüberschriften folgendermaßen aus:

- **Ältere nationale Marken, die vor dem Urteil „IP Translator“ angemeldet wurden:** Grundsätzlich akzeptiert das Amt die Anmeldungspraxis aller nationalen Markenämter der Europäischen Union. Nationale Marken, die vor dem Urteil „IP Translator“ angemeldet wurden, genießen den vom nationalen Amt gewährten Schutzzumfang. Die meisten nationalen Ämter legen die Klassenüberschriften ihrer Marken wortwörtlich aus. Bei diesen Marken legt auch das HABM die Klassenüberschriften gestützt auf die natürliche und gebräuchliche Bedeutung der einzelnen Oberbegriffe aus.
- Lediglich acht nationale Markenämter legen die Klassenüberschriften ihrer eigenen, vor dem Urteil „IP Translator“ angemeldeten Marken **nicht** auf deren natürliche und gebräuchliche Bedeutung gestützt aus: **Bulgarien, Finnland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Malta und Rumänien** (siehe Tabelle 1 der Gemeinsamen Mitteilung). Das HABM legt diese nationalen Marken dahingehend aus, dass sie die Klassenüberschriften sowie die alphabetische Liste der Klassifikation von Nizza in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe abdecken (auch wenn das nationale Amt davon ausgeht, dass die Klassenüberschrift alle Waren und Dienstleistungen in der jeweiligen Klasse abdeckt).
- **Ältere nationale Marken, die nach dem Urteil „IP Translator“ angemeldet wurden:** Nach Auslegung des HABM werden alle von den nationalen Marken abgedeckten Waren und Dienstleistungen gestützt auf ihre natürliche und gebräuchliche Bedeutung aufgefasst (siehe Tabelle 5 der Gemeinsamen Mitteilung).

Zur Bestimmung des Schutzzumfangs sind die vorstehend genannten Grundsätze anzuwenden. Für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen werden nur die Waren oder Dienstleistungen herangezogen, die unter Berücksichtigung dieser Grundsätze als abgedeckt gelten.

3 Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

3.1 Grundregeln

3.1.1 Ähnlichkeitsfaktoren

Allgemein gelten zwei Waren als ähnlich, wenn sie einige gemeinsame Merkmale aufweisen.

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen war auch Gegenstand der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache Canon (siehe Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“). In dieser Entscheidung hob der Gerichtshof hervor, dass bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren *alle* erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Randnummer 23).

Die Verwendung von „unter anderem“ weist darauf hin, dass es sich um eine lediglich beispielhafte Aufzählung durch den Gerichtshof handelt. Die Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen kann nicht von im Voraus festgelegten und allgemein definierten Kriterien abhängen, die auf jeden Einzelfall mit gleicher Wirkung anzuwenden wären. Zusätzlich zu den vom Gericht aufgezählten oder anstelle von ihnen können auch andere Faktoren für einen Fall relevant sein.

Dies lässt den Schluss zu, dass folgende Faktoren Berücksichtigung finden sollten.

„Canon“-Faktoren

- Art
- Verwendungszweck
- Nutzung
- Komplementarität
- in Konkurrenz stehend

Weitere Faktoren

- Vertriebskanäle
- maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum
- übliche Herkunft der Waren/Dienstleistungen

Nachstehend werden diese Faktoren weiter erläutert (siehe „Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren“); sie werden auch in der Datenbank des Amtes für den Vergleich von Waren und Dienstleistungen verwendet. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass die Datenbank zwar auf diese acht Faktoren beschränkt ist, dass aber in konkreten Fällen durchaus noch weitere Kriterien herangezogen werden sollten.

3.1.2 Definition relevanter Faktoren

Im Mittelpunkt des Vergleichs sollte die Identifizierung der relevanten Faktoren stehen, die die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen besonders charakterisieren. Die Relevanz eines Faktors hängt also nur von den einander gegenüber stehenden Waren und/oder Dienstleistungen ab.

Beispiel

- Beim Vergleich von *Skiern* und *Skistiefeln* liegt auf der Hand, dass sie in ihrer Art, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung nicht übereinstimmen und nicht miteinander konkurrieren. Der Vergleich sollte sich daher im Wesentlichen mit ihrem Zweck, ihrer einander ergänzenden Art, ihren Vertriebskanälen, ihrer üblichen Herkunft und/oder den maßgeblichen Verkehrskreisen befassen.

Somit können die relevanten Faktoren und Merkmale, die eine Ware oder Dienstleistung kennzeichnen, von den Waren und Dienstleistungen abhängig sein, mit denen diese zu vergleichen sind.

Es ist nicht erforderlich, alle möglichen Faktoren aufzulisten. Es sollte jedoch unbedingt ermittelt werden, ob die Verbindungen zwischen den relevanten Faktoren ausreichend eng sind, um eine Ähnlichkeit zu begründen.

Folgende Fragen könnten gestellt werden:

- Wie sollen die Waren/Dienstleistungen verwendet werden?
- Welchen Zweck haben sie?
- Wie wahrscheinlich ist es, dass sie den gleichen Hersteller haben?
- Sind sie üblicherweise in den gleichen Verkaufsstätten, Warenhäusern oder in der gleichen Supermarktabteilung zu finden?

Lassen sich die Faktoren nicht dem Wortlaut der Waren/Dienstleistungen entnehmen, helfen Wörterbücher mit Informationen weiter. Wörterbucheinträge müssen allerdings vor dem Hintergrund der Realität im Handel und vor allem unter Berücksichtigung der Klassifikation von Nizza geprüft werden.

Beispiel

- Laut Wörterbuch ist *ice* (*Eis*) der Singular von *ices* (*Eisarten*) und bedeutet unter anderem „(an) ice cream“ (Eiscreme) oder „water ice“ (Wassereis) (*The Oxford English Dictionary, online edition*). Würde der Vergleich von *ices* und *ice* in Klasse 30 allein auf der Grundlage der Definition im Wörterbuch vorgenommen, würde er zu dem falschen Schluss führen, dass *ice* mit *ices* identisch ist. Da jedoch sowohl *ices* als auch *ice* im Warenverzeichnis in Klasse 30 erwähnt werden, ist unter *ices* „Speiseeis“ und unter *ice* „Kühleis“ zu verstehen. Auch wenn die Waren von der Zusammensetzung her insofern übereinstimmen, als sie beide (teilweise) aus gefrorenem Wasser bestehen, sind sie doch kommerziell von verschiedener Art: Bei dem einen handelt es sich um ein Nahrungsmittel, bei dem anderen um ein Hilfsmittel für die Konservierung und/oder das Kühlen von Nahrungsmitteln. Dies zeigt, dass der Klassifikation von Nizza zusammen mit der kommerziellen Perspektive größeres Gewicht als der Wörterbuchdefinition zukommt.

Nach Ermittlung der relevanten Faktoren hat der Prüfer die Beziehung zwischen den Faktoren und ihre Gewichtung zu bestimmen (siehe weiter unten den Abschnitt „Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren“).

3.2 Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Faktoren für Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen näher bestimmt und beschrieben.

3.2.1 Art

Die Art einer Ware/Dienstleistung lässt sich definieren als die wesentlichen Eigenschaften oder Merkmale, an denen diese Ware/Dienstleistung erkannt wird. Die Art entspricht häufig einem bestimmten Typ oder einer bestimmten Sorte von Ware/Dienstleistung oder einer besonderen Kategorie, zu der diese Ware/Dienstleistung gehört, und die üblicherweise zu ihrer Definition herangezogen wird. Mit anderen Worten: Sie ist die Antwort auf die Frage „Was ist das?“

Beispiele

- *Joghurt* ist ein Milcherzeugnis.
- *Auto* ist ein Fahrzeug.
- *Körperlotion* ist ein Mittel für die Schönheitspflege.

3.2.1.1 Indikativer Wert von Klassenüberschriften und Kategorien

Die Tatsache, dass die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen unter ein- und denselben Oberbegriff einer Klassenüberschrift oder eine allgemeinere Kategorie fallen, bedeutet nicht automatisch, dass sie derselben Art sind. Eine solche allgemeine Kategorie ist zum Beispiel *Nahrungsmittel (foodstuffs for human consumption)*.

Beispiele

- *Frischobst* einerseits und *Kaffee, Mehl und Brot* andererseits sind verschiedener Art, auch wenn sie alle Nahrungsmittel sind.
- *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild* sind Nahrungsmittel tierischer Herkunft. *Obst und Gemüse* sind Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft. Diese geringfügige Übereinstimmung, dass nämlich alle Nahrungsmittel sind, schließt noch nicht aus, dass sie ihrer Art nach unterschiedlich sind.

Die Tatsache, dass die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen unter einen hinreichend engen Oberbegriff einer Klassenüberschrift fallen, spricht für eine identische oder ähnliche Art.

Beispiele

- *Kondensmilch* und *Käse* sind von der gleichen Art, da sie zur gleichen Produktfamilie gehören, nämlich zu den Milchprodukten, einer Unterkategorie

von Nahrungsmitteln (siehe Urteil vom 4. November 2003, T-85/02, „Castillo“, Randnummer 33).

- Alle Getränke sind Flüssigkeiten; das bedeutet jedoch noch nicht, dass *Milch* gleichartig mit *alkoholischen Getränken* ist.

3.2.1.2 Merkmale der Waren, die ihre Art bestimmen

Bei der Bestimmung der Art von Waren können vielfältige Merkmale helfen. Dazu gehören unter anderem:

Zusammensetzung: z. B. Bestandteile, Materialien, aus denen die Waren bestehen.

Beispiel

- *Joghurt* ist ein Milcherzeugnis (die Art Joghurt kann anhand seines Grundbestandteils bestimmt werden)

Die Zusammensetzung ist wahrscheinlich das wichtigste Kriterium für die Bestimmung der Art. Eine identische oder ähnliche Zusammensetzung ist jedoch als solche noch kein Hinweis darauf, dass die Waren gleicher Art sind.

Beispiel

- Ein *Stuhl* und eine *Puppe* können beide aus Kunststoff sein, doch sind sie nicht der gleichen Art, da es sich bei dem einen um ein Möbelstück und bei dem anderen um ein Spielzeug handelt. Sie gehören unterschiedlichen Kategorien an.

Funktionsweise: z. B. mechanische Funktionsweise, mit oder ohne Verbrennungsmotor/Motor, optische, elektrische, biologische oder chemische Funktionsweise.

Beispiel

- Ein *Teleskop* ist ein optisches Gerät (die Art Teleskop kann durch seine optische Funktionsweise bestimmt werden).

Die Funktionsweise kann bei der Bestimmung der Art einiger Waren helfen, führt aber nicht immer zum Ziel. Es gibt Fälle, in denen Waren, vor allem technologische, die gleiche Funktionsweise haben, aber von unterschiedlicher Art sind.

Beispiel

- Ein *Mixer* und eine *elektrische Zahnbürste* funktionieren nach dem gleichen Prinzip, nämlich Rotation, sind aber nicht der gleichen Art.

Es gibt allerdings auch Waren mit unterschiedlicher Funktionsweise, die trotzdem gleichartig sind.

Beispiel

- Die Funktionsweise von *Waschmaschinen, die Waschpulver verwenden*, ist chemisch, was eine völlig andere Funktionsweise als die von *Waschmaschinen ist, die mit Magnetwellen arbeiten*. Dennoch sind diese Waren von der gleichen Art, da sie beide Waschmaschinen sind.

Physikalischer Zustand: z. B. flüssig/fest, hart/weich, flexibel/starr

Der physikalische Zustand ist ein weiteres Merkmal der Waren, das zur Bestimmung ihrer Art herangezogen werden kann, aber wie bei der Funktionsweise ist dies nicht immer zielführend.

Beispiele

- *Wasser* ist ein flüssiger Stoff.
- *Joghurt* wird sowohl in fester als auch in flüssiger Form vermarktet. Trotz ihres unterschiedlichen physikalischen Zustands sind diese Waren von der gleichen Art.

3.2.1.3 Art von Dienstleistungen

Bei der Bestimmung der Art von Dienstleistungen können die bisher genannten Merkmale (Zusammensetzung, Funktionsweise, physikalischer Zustand) nicht herangezogen werden, weil Dienstleistungen immateriell sind.

Die Art von Dienstleistungen lässt sich insbesondere durch die Art der Tätigkeit bestimmen, die für Dritte erbracht wird. In den meisten Fällen bestimmt die Kategorie, in die die Dienstleistung fällt, deren Art.

Beispiel

- *Taxidienstleistungen* sind von der gleichen Art wie *Busdienstleistungen*, da in beiden Fällen Beförderungsdienstleistungen erbracht werden.

3.2.1.4 Art von Waren im Gegensatz zur Art von Dienstleistungen

Ihrer *Art* nach sind Waren und Dienstleistungen stets unähnlich. Waren sind Handelsartikel und -güter oder Immobilien. Ihr Verkauf beinhaltet meist die Übertragung des Eigentums an etwas Physischem, also der beweglichen Sache oder der Immobilie. Dienstleistungen sind hingegen immateriell.

3.2.2 Verwendungszweck

Der Zweck wird allgemein definiert als der Grund, aus dem etwas gemacht oder geschaffen wird oder wofür etwas besteht (*Purpose is generally defined as the reason for which something is done or created or for which something exists [Oxford Dictionary Online]*).

Als „Canon“-Faktor bedeutet Verwendungszweck die beabsichtigte Verwendung der Waren oder Dienstleistungen und nicht irgendeine zufällige Verwendung.

Beispiel

- Eine *Plastiktüte* kann als Regenschutz verwendet werden. Eigentlich dient sie aber dem Transport von Waren.

Der Zweck wird durch die Funktion der Waren/Dienstleistungen bestimmt. Mit anderen Worten, er ist die Antwort auf die Fragen: Welchen Bedarf decken diese Waren/Dienstleistungen? Welches Problem lösen sie?

Es ist manchmal schwierig, den richtigen Abstraktionsgrad für die Bestimmung des Verwendungszwecks zu bestimmen. Wie die Art muss auch der Verwendungszweck hinreichend eng bestimmt werden.

Beispiel

- Bei *Essig* sollte als Verwendungszweck nicht „menschlicher Verzehr“ wie bei allen Nahrungsmitteln angenommen werden, sondern „alltägliches Würzungsmittel“.

3.2.3 Nutzung

Die Nutzung bestimmt, wie Waren/Dienstleistungen für ihren Verwendungszweck verwendet werden.

Es ist folgende Frage zu stellen: Wie werden diese Waren/Dienstleistungen verwendet/genutzt?

Die Nutzung ergibt sich häufig unmittelbar aus der Art und/oder dem Verwendungszweck und hat dann *per se* keine oder wenig Bedeutung in der Ähnlichkeitsanalyse.

Beispiel

- Zeitungen und Bücher werden insofern gleich genutzt, als sie beide gelesen werden. Eine Ähnlichkeit lässt sich jedoch schon aus der Tatsache ableiten, dass es sich bei beiden um Druckerzeugnisse handelt (gleiche Art), und dass sie beide der Unterhaltung oder Information dienen (gleicher Verwendungszweck).

Ungeachtet der vorstehenden Erläuterung kann die Nutzung, unabhängig von Art und Verwendungszweck, dort wichtig sein, wo sie die Waren charakterisiert:

Beispiel

- *Pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung von Hautkrankheiten* in Klasse 5 können als Creme auftreten. Sie werden genauso genutzt wie *kosmetische Hautpflegemittel* in Klasse 3.

Selbst wenn die Nutzung die Vergleichswaren charakterisiert und sie für beide Waren identisch ist, wird diese Tatsache allein nicht ausreichend sein, um Ähnlichkeit zu bejahen.

Beispiel

- *Kaugummi* und *Kautabak* werden auf identische Weise genutzt. Diese Tatsache allein macht sie jedoch nicht zu ähnlichen Waren.

3.2.4 Komplementarität

Waren (oder Dienstleistungen) sind komplementär, wenn zwischen ihnen eine enge Beziehung dahingehend besteht, dass die eine unerlässlich (wesentlich) oder wichtig (erheblich) für die Verwendung der anderen ist (siehe Urteil vom 11. Mai 2011, T-74/10, „Flaco“, Randnummer 40).

Die komplementäre Beziehung zwischen den Waren/Dienstleistungen kann beispielsweise funktionaler Art sein (siehe Urteil vom 29. September 2011, T-150/10, „Loopia“, Randnummer 36).

Auch wenn vielleicht ein gewisser Grad an Komplementarität besteht, führt er an sich nicht zwangsläufig zu dem Schluss, dass Waren und/oder Dienstleistungen einander ähnlich sind (Beispiel 1). Wurde jedoch die Komplementarität von Waren/Dienstleistungen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie „übliche Herkunft“ und/oder „Vertriebskanal“ festgestellt, kann Ähnlichkeit konstatiert werden (Beispiele 2, 3 und 4). *Per definitionem* können Waren, die für unterschiedliche Verkehrskreise gedacht sind, nicht komplementär sein (siehe Urteil vom 22. Juni 2011, T-76/09, „Farma Mundi Farmaceuticos Mundi“, Randnummer 30; und vom 12. Juli 2012, T-361/11, „DOLPHIN“). Siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.1 Verknüpfung zwischen Faktoren.

Beispiel 1

- *Wein* und *Weingläser* ergänzen einander, da das Eine für die Verwendung des Anderen wichtig ist. Sie sind jedoch nicht ähnlich, da sie nicht die gleiche übliche Herkunft haben und auch nicht über die gleichen Kanäle vertrieben werden (siehe Urteil vom 7. Mai 2009, C-398/07 P, „Waterford Stellenbosch“).

Beispiel 2

- *Skier* und *Skistiefel* ergänzen einander, da die Verwendung des Einen für die Verwendung des Anderen unerlässlich ist. Die maßgeblichen Verkehrskreise könnten nun denken, dass beide Waren von demselben Unternehmen hergestellt werden. Folglich werden diese Waren als ähnlich betrachtet.

Beispiel 3

- *Lehrmaterial* (wie Druckwerke, Datenträger mit Aufzeichnungen und Audio-/Videokassetten) sind wesentlich für *Lehrveranstaltungen* und ergänzen sie somit; im Allgemeinen stammt dieses Material von demselben Unternehmen. Diese Waren sind den betreffenden Dienstleistungen ähnlich (siehe z. B. Urteil vom 23. Oktober 2002, T-388/00, „ELS“).

Beispiel 4

- *Dienstleistungen eines Architekten* (Entwerfen von Gebäuden) (Klasse 42) sind unerlässlich für das *Bauwesen* (Klasse 37). Diese Dienstleistungen werden häufig zusammen angeboten (Vertriebskanal). Folglich sind diese Dienstleistungen komplementär und ähnlich.

3.2.4.1 Verwendung in Kombination: nicht komplementär

Es ist klar zu unterscheiden zwischen Komplementarität und Verwendung in Kombination, bei der Waren/Dienstleistungen absichtlich oder aus Bequemlichkeit zusammen genutzt werden (z. B. Brot und Butter). Das bedeutet jedoch, dass sie füreinander nicht von wesentlicher Bedeutung sind (siehe Entscheidung vom 20. Oktober 2011, R 1976/2010-4 - THAI SPA/SPA et al., Randnummer 25). In solchen Fällen kann Ähnlichkeit nur aufgrund anderer Faktoren ermittelt werden, nicht jedoch gestützt auf Komplementarität.

Bestimmten Waren, die häufig miteinander abgestimmt werden, aber nicht in den Anwendungsbereich anderer Ähnlichkeitsfaktoren fallen, wurde vom Gericht erster Instanz eine „ästhetische Komplementarität“ zu gesprochen (siehe Urteil vom 1. März 2005, T-169/03, „Sissi Rossi“, Randnummer 62; vom 11. Juli 2007, T- 150/04, „Tosca Blu“, Randnummern 35-39 und T-443/05, „PiraÑAM“, Randnummern 49-50; und vom 20. Oktober 2011, T-214/09, „COR“, Randnummern 32-37). Diese Waren fallen aus der derzeitigen Definition vom Komplementarität heraus.

Beispiel

- *Handtaschen* und *Bekleidungsstücke* sind häufig miteinander eng verbunden, ergänzen sich jedoch nicht, da das Eine für die Verwendung des Anderen nicht wesentlich ist. Sie werden lediglich häufig in Kombination verwendet. Sie sind jedoch ähnlich, da sie möglicherweise von demselben oder von miteinander verbundenen Herstellern vertrieben werden, von den gleichen Verkehrskreisen gekauft werden und in den gleichen Geschäften zu finden sind.

3.2.4.2 Nebenwaren/Nebendienstleistungen: nicht komplementär

Gleiches gilt, wenn bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen lediglich der Unterstützung oder Ergänzung einer anderen Ware/Dienstleistung dienen. Nebenwaren sind typischerweise Waren, die für Zwecke der Verpackung (z. B. Flaschen, Kartons, Dosen usw.) oder der Verkaufsförderung (z. B. Faltblätter, Plakate, Preislisten usw.) verwendet werden. Auch Waren/Dienstleistungen, die kostenlos im Rahmen einer Merchandising-Kampagne angeboten werden, sind normalerweise den Hauptwaren oder -dienstleistungen nicht ähnlich.

Beispiel

- *Organisation und Durchführung von Ausstellungen* ist nicht ähnlich mit *Druckereierzeugnissen einschließlich Veranstaltungshinweisen*, da die Waren in Klasse 16 lediglich dazu dienen, eine bestimmte Veranstaltung anzukündigen und dafür Werbung zu machen.

3.2.4.3 Rohmaterial: nicht komplementär

Handelt es sich bei den Waren schließlich um Rohmaterialien, kann das Kriterium Komplementarität in der Ähnlichkeitsanalyse nicht herangezogen werden. Rohmaterialien als sehr bedeutender Grundbestandteil eines Fertigerzeugnisses können zwar als mit der Ware ähnlich betrachtet werden, jedoch nicht auf der Grundlage der Komplementarität (siehe auch Anhang I, Abschnitte 1 und 2, und Anhang II, Abschnitte 5.1 und 5.2).

Beispiel

- *Milch* (Klasse 29) und *Käse* (Klasse 29) sind auf der Grundlage der Komplementarität nicht ähnlich, auch wenn Milch das Rohmaterial für die Käseherstellung ist. Eine Ähnlichkeit sollte allerdings aufgrund der Tatsache festgestellt werden, dass sie der gleichen Art sind, über die gleichen Kanäle vertrieben werden, an die gleichen maßgeblichen Verkehrskreise gerichtet sind und denselben Hersteller haben.

3.2.5 In Konkurrenz stehend

Waren/Dienstleistungen stehen miteinander in Konkurrenz, wenn die eine die andere ersetzen kann. Das bedeutet, dass sie demselben oder einem ähnlichen Zweck dienen und den gleichen tatsächlichen und potenziellen Abnehmern angeboten werden. In einem solchen Fall werden die Waren/Dienstleistungen auch als „austauschbar“ bezeichnet (siehe Urteil vom 4. Februar 2013, T-504-11, „DIGNITUDE“, Randnummer 42).

Beispiele

- *Tapeten* (Klasse 27) und *Farben* (Klasse 2) stehen miteinander in Konkurrenz, denn sie dienen beide der Bedeckung und dem Schmuck von Wänden.
- *Filmverleih* (Klasse 41) und *Filmvorführungen in Kinos* (Klasse 41) stehen miteinander in Konkurrenz, weil beide die Möglichkeit geben, einen Film anzuschauen.

Miteinander konkurrierende Waren und/oder Dienstleistungen gehören häufig in die gleiche Preisklasse, oder ihr Gesamtpreis weicht, bei ordnungsgemäßer Berechnung, nicht stark voneinander ab.

Beispiel

- *Elektrorasierer* und *Rasierklingen* stehen miteinander in Konkurrenz, da sie beide dem gleichen Zweck dienen. Berücksichtigt man die Lebensdauer eines Elektrorasierers, könnte er insgesamt billiger sein als die Anzahl von Rasierklingen, die benötigt werden, um ihn zu ersetzen. Der ursprüngliche Preisunterschied wird durch die längere Lebensdauer wettgemacht.

In manchen Fällen können die Preise von miteinander konkurrierenden Waren/Dienstleistungen allerdings erheblich voneinander abweichen.

Beispiel

- *Goldschmuck* und *Modeschmuck* konkurrieren miteinander, auch wenn sich ihr Preis (und Wert) deutlich unterscheiden.

3.2.6 Vertriebskanal

Auch wenn der Begriff „Vertriebskanal“ im „Canon“-Urteil nicht ausdrücklich erwähnt wird, findet er doch international wie national umfassend Anwendung bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen. In mehreren Urteilen der EU-Gerichte wurde er als weiterer Faktor herangezogen (siehe unter anderem das Urteil vom 21. April 2005, T-164/03, „monBébé“, Randnummer 53). Die Gründe hierfür sind folgende:

Werden die Waren/Dienstleistungen über die gleichen Vertriebswege auf den Markt gebracht, so kann dies vom Verbraucher dahingehend verstanden werden, dass die Waren oder Dienstleistungen demselben Marktsegment angehören und von ein und demselben Hersteller stammen könnten oder umgekehrt.

Der Begriff „Vertriebskanal“ bezeichnet weniger die Art und Weise, in der das Erzeugnis eines Unternehmens verkauft oder beworben wird, sondern eher den Ort des Vertriebs. Für die Analyse der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen ist das Vertriebssystem – direkt oder indirekt – nicht entscheidend. Es ist vielmehr folgende Frage zu stellen:

Werden die Waren/Dienstleistungen an den gleichen Verkaufsstätten vertrieben oder werden sie üblicherweise an den gleichen oder ähnlichen Orten angeboten?

Das Kriterium gleicher Verkaufsstätten ist nur von untergeordneter Bedeutung, da heutzutage in Supermärkten, Drogeriemärkten und Warenhäusern eine Vielzahl verschiedener Waren angeboten wird. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind sich der Tatsache bewusst, dass diese Waren an diesen Orten von einer Vielzahl unabhängiger Unternehmen verkauft werden. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Verbraucher im Hinblick auf die Waren eine gemeinsame Herkunft annehmen, darf der alleinigen Tatsache, dass die Waren in gleichen Vertriebsstätten verkauft werden, keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden.

Nur wenn die fraglichen Waren in der gleichen *Abteilung* solcher Läden angeboten werden, in denen gleichartige Waren gemeinsam verkauft werden, spricht dies für Ähnlichkeit. In solchen Fällen muss es möglich sein, die Abteilung aufgrund ihrer Lage und ihrer funktionalen Abtrennung von anderen Abteilungen zu identifizieren (z. B. Abteilung für Milcherzeugnisse eines Supermarkts, Kosmetikabteilung eines Warenhauses).

Der Faktor kann ebenfalls dann zählen, wenn die Waren ausschließlich oder üblicherweise in Fachgeschäften verkauft werden. Wenn die Waren in den gleichen Fachgeschäften angeboten werden, wird der Verbraucher geneigt sein, eine gemeinsame Herkunft der Waren anzunehmen und umgekehrt eine gemeinsame Herkunft auszuschließen, wenn die Waren gewöhnlich in verschiedenen Geschäften verkauft werden.

Umgekehrt können unterschiedliche Vertriebsstätten gegen die Ähnlichkeit von Waren sprechen.

Beispiel

- Rollstühle gegen Fahrräder:

Beide gehören zwar zu *Fahrzeuge* in Klasse 12, doch werden sie kaum an denselben Verkaufsstätten zu finden sein. *Fahrräder* werden üblicherweise entweder in Fahrradfachgeschäften oder im Sportartikele Einzelhandel verkauft. Die Vertriebskanäle für *Rollstühle* bestehen hingegen aus dem Fachhandel für Krankenhausbedarf sowie aus Spezialgeschäften, in denen Hilfsmittel für Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen verkauft werden.

3.2.7 Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum

Die maßgeblichen Verkehrskreise, d. h. die tatsächlichen und potenziellen Abnehmer der streitigen Waren und Dienstleistungen, stellen einen weiteren Faktor dar, der bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen zu behandeln ist, auch wenn dies vom Gerichtshof im „Canon“-Urteil nicht ausdrücklich erwähnt wird.

Die maßgeblichen Verkehrskreise können bestehen aus

- den Verkehrskreisen im weitesten Sinne (auch Durchschnittsverbraucher genannt) oder
- Gewerbetreibende (mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen).

Unter den maßgeblichen Verkehrskreisen sind nicht zwangsläufig die Endverwender zu verstehen; Endverwender von Tierfutter in Klasse 31 sind Tiere, nicht jedoch die maßgeblichen Verkehrskreise. Die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem Fall wären die Durchschnittsverbraucher.

Die Tatsache allein, dass sich die potenziellen Abnehmer überschneiden, ist nicht automatisch ein Anzeichen von Ähnlichkeit. Die gleiche Gruppe von Abnehmern kann durchaus Waren oder Dienstleistungen völlig anderer Herkunft und Art benötigen. Der Umstand, dass beispielsweise Fernsehgeräte, Autos und Bücher an dieselben Abnehmerkreise gerichtet sind, nämlich an das breite Publikum, ist für die Ähnlichkeitsprüfung ohne Belang. In vielen Fällen sind ein oder beide Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse an das breite Publikum gerichtet, unterscheiden sich aber im Verwendungszweck (Deckung des Bedarfs der Abnehmer). Solche Umstände sprechen gegen Ähnlichkeit.

Übereinstimmungen bei den maßgeblichen Verkehrskreisen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Ähnlichkeit, wohingegen sich erheblich unterscheidende Verkehrskreise deutlich gegen eine Ähnlichkeit sprechen.

Unterschiedliche Abnehmer sind in folgenden Fällen gegeben, wenn

- a) die Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse an das breite Publikum gerichtet sind, das jedoch aufgrund seines (persönlichen) Bedarfs, Alters usw. klar in verschiedene Kategorien unterteilt werden kann;

- Beispiel: *Rollstühle* gegen *Fahrräder* (Klasse 12).
- b) Die Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse an Gewerbetreibende gerichtet sind, jedoch unterschiedlichen Marktsegmenten angehören;
- Beispiel: *Chemische Erzeugnisse für die Forstwirtschaft* gegen *Lösungsmittel für Firnisse und Lacke* (Klasse 1).
- c) Ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise besteht aus den Durchschnittsverbrauchern, ein anderer aus Gewerbetreibenden.
- Beispiel: *Behälter für Kontaktlinsen* gegen *chirurgische Apparate und Instrumente* (in Klasse 10).

3.2.8 Übliche Herkunft (Hersteller / Anbieter)

Auch wenn der Gerichtshof diesen Faktor im „Canon“-Urteil nicht ausdrücklich erwähnt hat, ergibt sich doch aus dem allgemeinen Konzept der Verwechslungsgefahr, dass die übliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen für die Ähnlichkeitsanalyse von besonderer Bedeutung ist. Der Gerichtshof definiert Verwechslungsgefahr als ... Gefahr, „...wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ („Canon“, Randnummer 29). Wenn also nach Auffassung der Verkehrskreise die Waren/Dienstleistungen dieselbe übliche Herkunft haben, deutet dies stark auf Ähnlichkeit hin.

Dies sollte jedoch nicht dahingehend missverstanden werden, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr und Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen umgekehrt vorgegangen werden kann: Das Ergebnis „Verwechslungsgefahr“ hängt von vielen anderen Faktoren ab (wie der Ähnlichkeit von Zeichen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke) und wird nicht ausschließlich durch die übliche Herkunft bestimmt, die für sich genommen nur ein Faktor bei der Ähnlichkeitsanalyse von Waren/Dienstleistungen ist.

Der Befund, dass für Verbraucher bezüglich der Herkunft der Waren/Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr besteht, ist kein stichhaltiges Argument im Vergleich von Waren/Dienstleistungen. Er sollte jedoch in der Gesamtbeurteilung erwähnt werden. In diesem Zusammenhang bezieht sich „Herkunft“ im Wesentlichen auf die Branche oder Art des Unternehmens, das die betreffenden Waren oder Dienstleistungen anbietet, und weniger auf die Identität des Herstellers.

Die „Herkunft“ wird nicht ausschließlich durch den tatsächlichen Ort der Herstellung/Bereitstellung bestimmt (wie z. B. Fabrik, Werkstatt, Institut und Labor), sondern hauptsächlich durch die Frage, wer die Herstellung/Bereitstellung der Waren/Dienstleistungen leitet und/oder kontrolliert. Anders ausgedrückt ist folgende Frage zu stellen: Wer ist für die Herstellung der Ware bzw. die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich? Für den Befund „Ähnlichkeit“ von Waren/Dienstleistungen ist der geografische Ursprung (z. B. China) unerheblich.

Im „ELS“-Urteil vertrat der Gerichtshof die Auffassung, dass Waren und Dienstleistungen sogar die gleiche Herkunft haben können, wenn üblicherweise die gleiche Art von Unternehmen für die Herstellung/Bereitstellung beider

Waren/Dienstleistungen verantwortlich ist. Für *Lehrbücher* galt die gleiche Herkunft wie für *Anbieter von Fernkursen*, da „...Unternehmen, die Kurse aller Art anbieten, den Schülern diese Waren häufig als begleitendes Lernmaterial (geben)“ (siehe Urteil vom 23. Oktober 2002, T-388/00, „ELS“, Randnummer 55).

Damit das Kriterium „übliche Herkunft“ nicht verwässert wird, ist es restriktiv anzuwenden. Würde allen Waren/Dienstleistungen, die von einem großen (multinationalen) Unternehmen oder Holdinggesellschaft stammen, dieselbe Herkunft zuerkannt, würde dieser Faktor an Bedeutung verlieren.

Beispiel

- *Mittel für die Schönheitspflege und Nahrungsmittel* können zwar unter dem Dach eines einzigen Unternehmens hergestellt werden, doch entspräche dies nicht der Handelsusance, der zufolge diese Arten von Waren von verschiedenen Herstellern stammen.

3.2.8.1 Merkmale einer gemeinsamen Herkunft

Bei der Bestimmung der üblichen Herkunft einer Ware/Dienstleistung könnten folgende Merkmale erheblich sein.

Fertigungsstätten

Beispiel

- *Firnisse, Lacke, Farbstoffe und Beizen* (Klasse 2) werden normalerweise von denselben Produzenten hergestellt, meist spezialisierten Chemieunternehmen.

Der Herstellungsort kann ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen von derselben Quelle stammen. Übereinstimmende Herstellungsstätten stellen zwar einen Hinweis auf eine gemeinsame übliche Herkunft dar, umgekehrt jedoch schließen unterschiedliche Herstellungsstätten nicht aus, dass die Waren aus denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dies gilt zum Beispiel für *Bücher* und *elektronische Medien* (miteinander konkurrierende Waren, Bücher werden durch elektronische Medien ersetzt), die beide von Verlagshäusern vertrieben werden.

Herstellungsmethoden

Beispiel

- *Ledergürtel* (Klasse 25) und *Lederhandtaschen* (Klasse 18) werden nicht nur an den gleichen Herstellungsstätten wie z. B. Lederwerkstätten produziert, sondern auch mit denselben Werkzeugen und Maschinen für die Lederbearbeitung.

(Technisches) Know-how

Beispiel

- Für *Virenschutzdienstleistungen für Computer* (Klasse 42) und *Softwaredesign* (Klasse 42) ist ähnliches technisches Know-how im Bereich Informationstechnologie erforderlich.

Den Verkehrskreisen bekannte Branchenübung

Eine Branchenübung, wenn beispielsweise Hersteller ihre Geschäftstätigkeit auf benachbarte Märkte ausdehnen, ist für den Schluss, dass Waren/Dienstleistungen unterschiedlicher Art die gleiche Herkunft haben, von besonderer Bedeutung. In solchen Fällen muss geprüft werden, ob eine solche Ausdehnung der Geschäftstätigkeit in der jeweiligen Branche üblich ist, oder ob sie nur in Ausnahmefällen vorkommt.

Beispiele für Branchen, in denen eine Ausdehnung der Geschäftstätigkeit auf andere Bereiche üblich geworden ist:

- *Schuhe* und *Handtaschen*: Es ist durchaus üblich auf dem Markt, dass die Hersteller von Schuhen auch Handtaschen herstellen.

Beispiele, in denen eine Ausdehnung des Geschäftsfelds (noch) nicht üblich ist

- *Bekleidung* und *Parfums*: Auch wenn einige Couturiers, die Bekleidung herstellen, heutzutage auch Parfums unter ihrem Markennamen verkaufen, ist dies in der Bekleidungsbranche noch nicht die Regel und gilt eher für (wirtschaftlich) erfolgreiche Designer.

3.3 Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren

Die „Canon“-Kriterien wurden in dem entsprechenden Urteil ohne Rangordnung (Gewichtung) und ohne Angabe irgendeiner Beziehung untereinander aufgeführt. Sie wurden vielmehr einzeln betrachtet. Sie können jedoch nicht unabhängig voneinander gesehen werden, da einige Kriterien miteinander zusammenhängen und einige Kriterien wichtiger als andere sind. Als Ergebnis einer Gewichtung aller dieser Faktoren gemäß ihrer jeweiligen Bedeutung für die betreffenden Waren/Dienstleistungen kann der Grad der Ähnlichkeit variieren (siehe nachstehenden Abschnitt 3.3.4).

3.3.1 Verknüpfung zwischen Faktoren

Häufig kommt es zu Verknüpfungen zwischen Faktoren in dem Sinne kommen, dass bei Vorliegen eines Faktors in der Regel auch die anderen erfüllt sind.

Beispiele

- Gestützt auf den Zweck kann auch bestimmt werden, wer die tatsächlichen und potenziellen Kunden sind, d. h. wer das relevante Publikum ist.

- Verwendungszweck und relevantes Publikum zusammen können auch ein Hinweis darauf sein, ob Waren/Dienstleistungen miteinander konkurrieren.
- Derselbe Vertriebskanal geht Hand in Hand mit dem gleichen Publikum. Oder anders ausgedrückt: Unterscheiden sich die Vertriebskanäle, kann auch das Publikum ein anderes sein.
- Waren/Dienstleistungen, die für unterschiedliche Verkehrskreise gedacht sind, können nicht komplementär sein (siehe Urteil vom 11. Mai 2011, T-74/10, „Flaco“, Randnummer 40, und vom 22. Juni 2011, T-76/09, „Farma Mundi Farmaceuticos Mundi“, Randnummer 30).
- Die Nutzung hängt gewöhnlich von der Beschaffenheit und dem Zweck der Waren ab.

Mitunter ist die Trennlinie zwischen verschiedenen Faktoren schwierig zu ziehen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf „Art“, „Verwendungszweck“ und „Nutzung“. Stößt der Prüfer auf derartige Schwierigkeiten, reicht es aus, diese Faktoren gemeinsam zu betrachten.

Beispiel

- Ein *Motor* ist eine Maschine, die verschiedene Formen der Energie in mechanische Kraft und Bewegung umwandelt. In einem solchen Fall ist nur schwer zwischen der Art der Ware und ihrem Verwendungszweck zu unterscheiden. Eine Unterscheidung ist daher nicht erforderlich.

3.3.2 Bedeutung der einzelnen Faktoren

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen sind **alle** relevanten Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen kennzeichnen. Je nach Art der Waren oder Dienstleistungen kann jedoch ein bestimmtes Kriterium mehr oder weniger wichtig sein. Mit anderen Worten: Den verschiedenen Faktoren ist also nicht in allen Fällen das gleiche Gewicht beizumessen; vielmehr sollte ihre spezifische Bedeutung in jedem Einzelfall bestimmt werden.

Die Gewichtung der einzelnen Faktoren hängt generell von ihrer jeweiligen Auswirkung auf eine mögliche Verwechslung der Herkunft ab. Faktoren, die eindeutig nahe legen, dass die Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen oder nicht, sollten vor Faktoren Vorrang haben, die nur von sekundärer Bedeutung zu sein scheinen.

Im Allgemeinen aussagekräftige Faktoren

- Übliche Herkunft (weil sie sich stark auf die Verwechslungsgefahr auswirkt)
- Verwendungszweck (weil er für die Kaufentscheidung des Verbrauchers bzw. seine Auswahl von Waren/Dienstleistungen entscheidend ist)

- Art (weil sie die wesentlichen Eigenschaften und Merkmale der Waren/Dienstleistungen bestimmt)
- Komplementarität (weil die enge Verbindung zwischen der Verwendung der Waren/Dienstleistungen die Verkehrskreise glauben lässt, dass sie die gleiche Herkunft haben)
- Konkurrenzverhältnis (üblicherweise haben Waren/Dienstleistungen, die miteinander konkurrieren, den gleichen Verwendungszweck und wenden sich an die gleichen Verkehrskreise)

Weniger wichtige Faktoren

- Nutzung (selbst unähnliche Waren können auf gleiche Weise genutzt werden, z. B. *Kinderwagen* und *Einkaufswagen*)
- Vertriebskanäle (selbst unähnliche Waren können in derselben Abteilung eines Geschäfts mit unterschiedlichen Auslageformen verkauft werden, z. B. *Kaugummi* und *Zigaretten*)
- Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum (vor allem, wenn Waren/Dienstleistungen für die breite Öffentlichkeit gedacht sind)

3.3.3 Verschiedene Arten des Vergleichs: Waren / Waren, Dienstleistungen / Dienstleistungen und Waren / Dienstleistungen

Für den Vergleich von Dienstleistungen untereinander gelten grundsätzlich keine anderen Kriterien als beim Warenvergleich. Bei der Anwendung dieser Faktoren sind jedoch grundlegende Unterschiede zwischen Waren und Dienstleistungen (materiell gegen immateriell) zu berücksichtigen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen können die Grundsätze, die beim Vergleich von Waren mit Waren bzw. Dienstleistungen mit Dienstleistungen zur Anwendung kommen, entsprechend herangezogen werden.

Ihrer Art nach sind Waren und Dienstleistungen stets unähnlich. Sie können einander jedoch ergänzen. Dienstleistungen und Waren können auch demselben Zweck dienen und daher miteinander konkurrieren. Daraus folgt, dass unter bestimmten Umständen Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen bejaht werden kann.

3.3.4 Grad der Ähnlichkeit

Zwischen Waren und Dienstleistungen kann Ähnlichkeit verschiedenen Grades bestehen (gering, durchschnittlich, hoch), je nachdem, wie viele Faktoren ihnen gemeinsam sind und welches Gewicht diese jeweils haben. Der zwischen Waren und Dienstleistungen festgestellte Grad der Ähnlichkeit ist für die endgültige Entscheidung über die Verwechslungsgefahr von Bedeutung.

Im Allgemeinen gilt ein Faktor allein nicht als ausreichend, um einen geringen Grad an Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen zu bejahen, auch wenn es ein aussagekräftiger Faktor ist.

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Autos* und *Fahrräder* dienen demselben Zweck (Beförderung von einer Person von A nach B), doch sind sie deshalb noch nicht ähnlich.
- *Fensterglas* und *Brillenglas* sind zwar von der gleichen Art, doch sind sie einander nicht ähnlich, weil sie bei anderen relevanten Faktoren nicht übereinstimmen, wie dem Verwendungszweck, dem Hersteller, den Vertriebskanälen und den maßgeblichen Verkehrskreisen.

Ein endgültiger Schluss bezüglich der Ähnlichkeit wird erst durch die Kombination verschiedener Faktoren und ihre Gewichtung ermöglicht. Häufig führt die Kombination zweier aussagekräftiger Faktoren wie Art und Hersteller oder die Kombination eines aussagekräftigen und zweier schwacher Faktoren zum Befund der Ähnlichkeit. Die Kombination zweier schwacher Faktoren wie Vertriebskanal und maßgebliche Verkehrskreise lassen hingegen die Bejahung einer Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen grundsätzlich nicht zu.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Milch* und *Käse* haben unterschiedliche Verwendungszwecke und Nutzungen; sie stehen nicht miteinander in Konkurrenz und ergänzen sich nicht. Allerdings ist die Tatsache, dass sie gleicher Art sind (Milcherzeugnisse) und die gleiche übliche Herkunft haben (Molkereiunternehmen), für die Bejahung einer Ähnlichkeit entscheidend.
- *Pharmazeutische Erzeugnisse* und *Pflaster* sind zwar verschiedener Art, doch dienen sie demselben Zweck, nämlich der Behandlung von Krankheiten, Behinderungen oder Verletzungen. Darüber hinaus werden sie über die gleichen Kanäle vertrieben und wenden sich an das gleiche Publikum. Daher sind sie ähnlich.

Die Menge übereinstimmender Faktoren sowie deren Bedeutung/Gewicht entscheiden über den Grad der Ähnlichkeit. Als Faustregel gilt: Je mehr gemeinsame Faktoren gegeben sind, desto höher ist der Grad der Ähnlichkeit. Eine nur aufgrund von zwei Faktoren festgestellte Ähnlichkeit würde üblicherweise nicht als groß eingestuft; ganz anders hingegen sieht die Lage bei den Waren/Dienstleistungen aus, bei denen Übereinstimmung bei vier oder mehr relevanten Faktoren besteht.

Eine mathematische Regel kann allerdings nicht aufgestellt werden, da die jeweiligen konkreten Umstände des Einzelfalls entscheiden.

Anhang I

Spezifische Fragen zur Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

In diesem Teil werden keine neuen Kriterien für die Feststellung einer Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen aufgestellt. Er soll lediglich Hilfestellung für den Vergleich konkreter Gruppen von Waren und Dienstleistungen bieten, bei denen abgesehen von den „Canon“-Kriterien noch einige allgemeine Regeln und Ausnahmen gelten.

1 Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen

Die Tatsache allein, dass eine bestimmte Ware aus mehreren Komponenten bestehen kann, begründet nicht automatisch eine Ähnlichkeit von Fertigerzeugnis und seinen Komponenten (siehe Urteil vom 27. Oktober 2005, T-336/03, „Mobilix“, Randnummer 61).

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Ventilatorflügel* (Klasse 7) und *Haartrockner* (Klasse 11)
- *Elektrokabel* (Klasse 9) und *Lampe* (Klasse 11)
- *Knöpfe* (Klasse 26) und *Bekleidungsstücke* (Klasse 25)

Eine Ähnlichkeit wird hier nur in Ausnahmefällen bejaht und erfordert, dass zumindest einige der Hauptfaktoren für die Feststellung von Ähnlichkeit wie Hersteller, Abnehmerkreise und/oder Komplementarität gegeben sind.

Eine solche Ausnahme beruht darauf, dass Einzelteile und Ausstattungen häufig von demselben Unternehmen hergestellt und/oder verkauft werden, das auch das Fertigerzeugnis herstellt und sich an dieselben Abnehmerkreise richtet, beispielsweise im Falle von Ersatzteilen. Je nach Art der betreffenden Ware kann das Publikum erwarten, dass die Komponente vom „Original-Hersteller“ oder unter seiner Kontrolle hergestellt wurde, was für Warenähnlichkeit spricht.

Generell können in jedem Einzelfall verschiedene Faktoren zu beachten sein. So ist zum Beispiel der Umstand, dass die Komponente auch selbständig verkauft wird oder sie von herausragender Bedeutung für die Funktion der Maschine ist, ein Indiz für Ähnlichkeit.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Elektrische Zahnbürste* (Klasse 21) und *Ersatzbürstenköpfe* (Klasse 21)
- *Drucker* (Klasse 9) und *Tonerpatronen* (Klasse 2)
- *Nähmaschinen* (Klasse 7) und *Fußantriebe für Nähmaschinen* (Klasse 7)

2 Rohmaterialien und Halbfabrikate

Ein ähnlicher Ansatz wird auch bei Rohmaterialien und Halbfabrikaten auf der einen und Fertigerzeugnissen auf der anderen Seite verfolgt.

In den meisten Fällen wird die alleinige Tatsache, dass eine Ware zur Herstellung einer anderen verwendet wird, als Beweis der Ähnlichkeit der Waren nicht ausreichen, da ihre Art, ihr Verwendungszweck, das relevante Publikum und die Vertriebskanäle äußerst unterschiedlich sein können (siehe Urteil vom 13. April 2011, T-98/09, „T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A.“, Randnummern 49-51). Rohmaterialien sind eher zur Verwendung in der Industrie und nicht zum Direkterwerb durch den Endverbraucher bestimmt.

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Leder, Tierhäute* (Klasse 18) und *Bekleidungsstücke* (Klasse 25).
- *Edelmetalle* (Klasse 14) und *Schmuckwaren* (Klasse 14)

Letztendlich mag die Entscheidung von den konkreten Gegebenheiten des Falls abhängen, wie dem Grad der Verarbeitung der Rohmaterialien oder der Frage, ob es sich um die Grundkomponente des Endprodukts handelt. Je größer die Bedeutung des Rohmaterial für das Endprodukt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Ähnlichkeit der Waren. Folglich kann eine Ähnlichkeit bejaht werden, wenn das Rohmaterial oder das Halbfabrikat für Form, Eigenschaft, Qualität oder Wert des Fertigerzeugnisses entscheidend ist. In solchen Fällen ist das Rohmaterial häufig unabhängig vom Endprodukt über die gleichen Vertriebskanäle erhältlich.

Beispiel für Ähnlichkeit

- *Edelsteine* (Klasse 14) und *Schmuckwaren* (Klasse 14) Anders als *Edelmetalle* sind *Edelsteine* bei Juwelieren unabhängig vom Fertigerzeugnis erhältlich.

Eine Unterkategorie von Rohmaterialien sind *Zutaten für die Zubereitung von Nahrungsmitteln* (siehe nachstehend „Zutaten“).

3 Zubehör, Accessoires

Ein Zubehör ist ein Extra, das das Hauptprodukt, dem es hinzugefügt wird, verbessert oder ergänzt. Anders als Einzelteile, Komponenten und Ausrüstungen ist Zubehör nicht Bestandteil des Hauptprodukts, auch wenn es normalerweise in enger Verbindung mit diesem verwendet wird. Normalerweise erfüllt Zubehör einen sinnvollen technischen oder dekorativen Zweck.

In gewissem Umfang gelten die Regeln für Einzelteile, Komponenten und Ausrüstungen auch für Zubehör. Die Tatsache allein, dass eine bestimmte Ware in Kombination mit einer anderen Ware verwendet wird, lässt noch nicht zwangsläufig den Schluss zu, dass Ähnlichkeit vorliegt.

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Bekleidungsstücke* (Klasse 25) und *Haarschmuck* (Klasse 26)
- *Sonnenblenden für Automobile* (Klasse 12) und *Fahrzeuge* (Klasse 12)

Es ist allerdings durchaus üblich, dass bestimmte Zubehörteile auch vom Hersteller des Hauptprodukts hergestellt werden. Folglich kann der Verbraucher erwarten, dass Hauptprodukt und Zubehör unter der Kontrolle derselben Stelle hergestellt werden, und

zwar vor allem dann, wenn sie über die gleichen Handelskanäle vertrieben werden. In solchen Fällen deutet Vieles auf Ähnlichkeit hin.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Fahrräder* (Klasse 12) und *Satteltaschen für Fahrräder* (Klasse 12)
- *Brillen* (Klasse 9) und *Brillenetuis* (Klasse 9)

4 Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen

Diese Dienstleistungen gehören in die Kategorie der warenbezogenen Dienstleistungen.

Da von der Art her Waren und Dienstleistungen unähnlich sind, kann eine Ähnlichkeit von Waren und den entsprechenden Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen nur bejaht werden, wenn

- es in dem Marktsegment, in dem der Hersteller der Waren tätig ist, üblich ist, dass er auch solche Dienstleistungen erbringt, und
- die maßgeblichen Verkehrskreise übereinstimmen und
- Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für diese Waren unabhängig vom Erwerb der Waren erbracht werden (nicht im Rahmen des Kundendienstes).

Die Installation praktisch aller Waren ist in Klasse 37 eingeordnet, so z. B. *Installation von Klimaanlage, Elektrogeräten, Aufzügen, Feueralarmanlagen, Kühlapparaten, Kücheneinrichtungen und Maschinen*. Die *Installation und Reparatur von Computerhardware* ist ebenfalls der Klasse 37 zugordnet, da es sich um eine physische Reparatur- und Installationstätigkeit handelt. Das *Installieren und Reparieren von Computerprogrammen* ist hingegen in Klasse 42 eingeordnet, weil hierzu auch die Programmierung von Computern ohne irgendeine Installation oder Reparatur von Computern zählt.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Datenverarbeitungsgeräte und Computer* (Klasse 9) und *Installation und Reparatur elektronischer Geräte* (Klasse 37)
- *Klimaapparate* (Klasse 11) und *Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen* (Klasse 37)
- *Verkaufsautomaten* (Klasse 7) und *Wartungsdienstleistungen* (Klasse 37)

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Baumaterialien* (Klasse 19) und *Installationsdienstleistungen* (Klasse 37)
- *Schuhwaren* (Klasse 25) und *Schuhreparaturen* (Klasse 37)
- *Fahrzeuge* (Klasse 12) und *Ausbeulen von Kraftfahrzeugen* (Klasse 37) (siehe Urteil vom 15. Dezember 2010, T-451/09, „Wind“, Randnummern 28-30)

5 Beratungsdienstleistungen

Mit der achten Auflage der Klassifikation von Nizza wurden die „professionellen Beratungsdienstleistungen“ in Klasse 42 abgeschafft; seitdem werden Beratungsdienstleistungen, ebenso wie Beratungs- und Informationsdienstleistungen, in der Klasse der Dienstleistung eingeordnet, die dem Gegenstand der Beratung entspricht. So ist beispielsweise *Transportberatung* der Klasse 39 zugeordnet, *Unternehmensberatung* fällt in die Klasse 35, *Finanzberatung* in die Klasse 36 und *Schönheitsberatung* in die Klasse 44. Die Einstufung dieser Dienstleistungen bleibt unberührt davon, ob die Beratung oder Information auf elektronischem Wege (z. B. telefonisch oder per Computer) erteilt wird.

Beratungs- und verwandte Dienstleistungen sind grundsätzlich stets den entsprechenden *Dienstleistungen* ähnlich oder sogar mit ihnen identisch.

Beispiele

- Es besteht Ähnlichkeit zwischen *Computersoftwareberatung* (Klasse 42) und *Installation und Wartung von Software* (Klasse 42).
- *Finanzinformationsdienstleistungen* (Klasse 36) sind in *Finanzwesen* (Klasse 36) enthalten und damit identisch (siehe Urteil vom 27. Februar 2008, T-325/04, „Worldlink“, Randnummer 58)

Beim Vergleich von Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen mit Waren kann Ähnlichkeit unter Bedingungen festgestellt werden, die denen für Wartung, Installation und Reparatur ziemlich nahe kommen (siehe Abschnitt 4).

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (Hard- und Software)* (Klasse 42) und *Computerprogramme* (Klasse 9)
- *Schönheitsberatung* (Klasse 44) und *Mittel für die Schönheitspflege* (Klasse 3)

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Informationsdienstleistungen für den Kauf von Modeartikeln (Informationen von Einkaufsberatern)* (Klasse 35) und *Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* (Klasse 25), da es auf dem Markt nicht üblich ist, dass der Hersteller von Artikeln der Klasse 25 auch solche Informationsdienstleistungen anbietet.
- *Bereitstellung von Informationen im Bereich Unterhaltung* (Klasse 41) und *Spielzeug* (Klasse 28), da es auf dem Markt nicht üblich ist, dass Spielzeughersteller in Klasse 28 solche Informationsdienste bieten.

6 Vermietung und Leasing

Vermietungsdienstleistungen sind in den gleichen Klassen wie die Dienstleistungen eingeordnet, die mit Hilfe der vermieteten Gegenstände erbracht werden:

- *Vermietung von Telefonen* ist in Klasse 38 zu finden, da auch *Telekommunikationsdienste* in Klasse 38 eingeordnet sind;
- *Autovermietung* ist in Klasse 39 zu finden, da auch *Transportdienstleistungen* zu dieser Klasse gehören.

Leasing-Dienstleistungen sind Vermietungsdienstleistungen gleichzusetzen und werden daher genauso eingeordnet. Mietkauf- oder Leasingfinanzierung ist allerdings in Klasse 36 als Finanzdienstleistung eingestuft.

Ausgehend von der Annahme, dass *leasing* im Englischen „Vermieten“ bedeutet, sind diese Dienstleistungen klar von allen Finanzdienstleistungen zu unterscheiden. Der Vergleich von Vermieten und Leasing führt zu folgendem Ergebnis:

6.1 Vermieten / Leasing gegen damit verbundene Dienstleistungen

Auch wenn Vermietungsdienstleistungen in die gleichen Klassen wie die mit dem vermieteten Gegenstand erbrachte Dienstleistung eingeordnet sind, sind sie doch mit dieser Dienstleistung nicht automatisch identisch. Der Vergleich dieser Dienstleistungen hat mit Hilfe der bei Identität und Ähnlichkeit normalerweise angewandten Kriterien zu erfolgen.

Beispiele

- Es besteht Identität zwischen *Vermietung von Wohnungen* (Klasse 36) und *Immobilienvermietung* (Klasse 36), weil die *Vermietung von Wohnungen* in *Immobilienvermietung* enthalten ist.
- Diese Argumentation kann nicht gelten für *Vermietung von Bulldozern* (Klasse 37) und die dazu gehörenden Dienstleistungen von *Bauwesen* (Klasse 37). Die *Vermietung von Bulldozern* ist in *Bauwesen* nicht enthalten, weshalb diese Dienstleistungen nicht als identisch gelten können.

6.2 Vermietung / Leasing gegen Waren: grundsätzlich immer unähnlich

- *Autovermietung* (Klasse 39) und *Fahrzeuge* (Klasse 12)
- *Verleih von Filmen* (Klasse 41) und *DVDs* (Klasse 9)

Ausnahmen bestehen dort, wo es üblich ist, dass der Hersteller der Waren auch einen Verleih betreibt.

- *Vermietung und Leasing von Computersoftware* (Klasse 42) und *Computersoftware* (Klasse 9). Sie gelten als zu einem geringen Grad ähnlich.
- *Vermietung von Verkaufsautomaten* (Klasse 35) und *Verkaufsautomaten* (Klasse 7) Sie gelten als zu einem geringen Grad ähnlich.

Anhang II

Spezifische Branchen

1 Chemische Erzeugnisse, pharmazeutische Erzeugnisse und Mittel für die Schönheitspflege

1.1 Chemikalien (Klasse 1) gegen chemische Erzeugnisse (Klassen 3 und 5)

Auch wenn normalerweise große Chemieunternehmen an der Produktion aller Arten von Grundchemikalien, Spezialchemikalien, Life Science-Produkten einschließlich Arzneimittel und Pestiziden sowie von Verbraucherprodukten wie Putzmitteln und Mitteln für die Schönheitspflege beteiligt sind, reicht bei einem Vergleich die Tatsache nicht aus, dass diese Waren ihrer Art nach übereinstimmen, weil sie alle im weitesten Sinne als chemische Erzeugnisse eingeordnet werden können, um sie als ähnlich zu erachten. Ihrem jeweiligen Verwendungszweck sowie ihren Abnehmerkreisen und ihrem Vertriebskanal ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Was weiter oben zur Beziehung zwischen Rohmaterialien, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen gesagt wurde, gilt in besonderem Maße für diese Produkte. Auch wenn Waren in Klasse 3 und Klasse 5 üblicherweise Kombinationen mehrerer Chemikalien sind, werden sie daher grundsätzlich nicht als Waren der Klasse 1 ähnlich betrachtet. Ihr Verwendungszweck als Endprodukt unterscheidet sich von dem der Chemikalien in Gruppe 1, die sich noch im Rohzustand befinden, nicht bearbeitet und noch nicht mit anderen Chemikalien und neutralen Trägern zu einem Endprodukt vermischt wurden. Die Fertigerzeugnisse in Klasse 3 und Klasse 5 wenden sich auch an andere Abnehmerkreise und werden nicht über die gleichen Kanäle vertrieben.

Allerdings sind *Düngemittel* in Klasse 1 auf der einen und *Pestizide*, *Fungizide* und *Herbizide* in Klasse 5 auf der anderen Seite nicht nur chemische Erzeugnisse, sondern auch Fertigprodukte mit einem spezifischen Verwendungszweck in der landwirtschaftlichen Industrie. Ihr Verwendungszweck ist ähnlich, da die spezifischen Waren in Klasse 5 als Wachstumsförderer betrachtet werden können, da sie Bedingungen verhindern, die das Pflanzenwachstum hemmen könnten.

1.2 Pharmazeutische Erzeugnisse gegen pharmazeutische Erzeugnisse

Unter pharmazeutischen Erzeugnissen versteht man alle Arten von Arzneimitteln, also Stoffe oder Stoffmischungen für die Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bei Mensch oder Tier. Der Definition ist bereits zu entnehmen, dass *veterinärmedizinische Erzeugnisse* in dem Oberbegriff *pharmazeutische Erzeugnisse* bereits enthalten sind, auch wenn sie in der Klassenüberschrift eigens erwähnt werden. Daher sind sie identisch.

Gleiches gilt für pflanzliche und homöopathische Arzneimittel, da auch sie unter den Oberbegriff *pharmazeutische Erzeugnisse* fallen.

Ebenso sind Testerzeugnisse, also chemische Reagenzien für medizinische einschließlich veterinärmedizinische Zwecke, unter dem Oberbegriff *pharmazeutische Erzeugnisse* einzuordnen.

Zwischen spezifischen Arzneimitteln und anderen spezifischen Arzneimitteln wird generell Ähnlichkeit bejaht. Dies ist der Fall, weil im Regelfall mehrere, wenn nicht sogar alle Ähnlichkeitskriterien erfüllt sind: Sie sind von der gleichen Art, weil sie spezifische chemische Erzeugnisse sind; sie dienen im Großen und Ganzen der Heilung; sie werden an den gleichen Orten verkauft, nämlich in Apotheken, und sie stammen aus derselben Quelle, nämlich der pharmazeutischen Industrie. Diese Branche stellt eine Vielzahl von Medikamenten mit den verschiedensten therapeutischen Indikationen her, und die breite Öffentlichkeit weiß hierum. Außerdem kann ihre Nutzung die gleiche sein, und sie können miteinander konkurrieren (siehe Urteil vom 17. November 2005, T-154/03, „Alrex“, Randnummer 48).

Der Ähnlichkeitsgrad spezifischer Arzneimittel kann jedoch je nach therapeutischer Indikation unterschiedlich ausfallen.

Beispiel 1

- *Pharmazeutisches Erzeugnis gegen Allergien gegen Antihistaminikum in Cremeform.* Diese Arzneimittel sind sich sehr ähnlich.

Beispiel 2

- *Antiepileptika gegen pharmazeutische Erzeugnisse mit Ausnahme von Arzneimitteln zur Bekämpfung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems.* Diese pharmazeutischen Erzeugnisse werden als ähnlich angesehen (siehe Urteil vom 24. Mai 2011, T-161/10, „E-plex“, Randnummer 26).

Beispiel 3

- *Kontrazeptiva gegen Augenduschen.* Diese pharmazeutischen Erzeugnisse gelten als nur zu einem geringen Grad ähnlich. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass ein geringer Grad an Ähnlichkeit nur in Ausnahmefällen festgestellt werden sollte, wenn beispielsweise eindeutig feststeht, dass sie unterschiedliche Indikationen und Nutzungen haben.

Ob ein bestimmtes Arzneimittel verschreibungspflichtig ist, ist für den Warenvergleich relativ unerheblich. Dieser Faktor spielt eher eine Rolle bei der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr, insbesondere der Aufmerksamkeit von Seiten der maßgeblichen Verkehrskreise. Weiter sei unterstrichen, dass die Verschreibungspflicht weitgehend innerstaatlichen gesetzlichen Regelungen unterliegt. Ein verschreibungspflichtiges Medikament ist daher aus den genannten Gründen generell als einem nicht verschreibungspflichtigen Medikament ähnlich zu betrachten.

1.3 Pharmazeutische Erzeugnisse gegen diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke

Diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke sind Erzeugnisse, die besonderen Ernährungsanforderungen mit dem Zweck der Behandlung oder Prävention einer Krankheit entsprechen. Berücksichtigt man dies, ähnelt ihr Verwendungszweck dem *pharmazeutischer Erzeugnisse* (Erzeugnisse für die Behandlung von Krankheiten) insofern, als sie der Verbesserung der Gesundheit von Patienten dienen. Die maßgeblichen Verkehrskreise stimmen überein, und im

Allgemeinen werden diese Waren über die gleichen Kanäle vertrieben. Aus den genannten Gründen gelten diese Waren als ähnlich.

1.4 Pharmazeutische Erzeugnisse gegen Mittel für die Schönheitspflege

Die allgemeinen Kategorien *pharmazeutische Erzeugnisse* und *Mittel für die Schönheitspflege* gelten als ähnlich. Zu den Mitteln für die Schönheitspflege gehört eine Reihe von Erzeugnissen, mit denen das Erscheinungsbild oder der Geruch des menschlichen Körpers verbessert oder geschützt werden soll. Zu den pharmazeutischen Erzeugnissen hingegen gehören Produkte mit medizinischen Eigenschaften wie Haut- oder Haarpflegeerzeugnisse. Ihr Verwendungszweck kann mit dem von Mitteln für die Schönheitspflege übereinstimmen. Außerdem haben sie die gleichen Vertriebskanäle, denn sie sind in Apotheken oder anderen Fachgeschäften erhältlich. Sie wenden sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden häufig von denselben Unternehmen hergestellt.

Beim Vergleich spezifischer pharmazeutischer Erzeugnisse mit Mitteln für die Schönheitspflege kann herauskommen, dass sie nur einen geringen Ähnlichkeitsgrad aufweisen oder auch völlig unähnlich sind. In solchen Fällen hängt die Ähnlichkeit von dem jeweiligen pharmazeutischen Erzeugnis und seinem konkreten Verwendungszweck (medizinische Indikation/Wirkung) oder seiner Nutzung ab.

Beispiel

- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen *Schmerzmittel* und *Nagellack*.

1.5 Pharmazeutische Erzeugnisse gegen Dienstleistungen

Auch wenn Pharmaunternehmen intensiv Forschung und Entwicklung betreiben, bieten sie solche Dienstleistungen Dritten üblicherweise nicht an. Folglich sind Waren der Klasse 5 generell allen Dienstleistungen der Klasse 42 unähnlich.

Unähnlichkeit sollte auch beim Vergleich von *pharmazeutischen Erzeugnissen* und medizinischen (sowie veterinärmedizinischen) Dienstleistungen in Klasse 44 festgestellt werden. Auch wenn sich aufgrund des gemeinsamen Ziels (Behandlung von Krankheiten) eine gewisse Verbindung nicht leugnen lässt, sprechen doch Unterschiede in der Art und vor allem bei der üblichen Herkunft eindeutig gegen jede Form von Ähnlichkeit. Die maßgeblichen Verkehrskreise erwarten kaum von einem Arzt, dass er ein Arzneimittel entwickelt und vermarktet.

2 Automobilindustrie

Die Automobilindustrie ist eine komplexe Branche, zu der die verschiedensten Arten von Unternehmen gehören, wie Autohersteller, aber auch Zulieferer, die den Autohersteller mit ihren Ausgangsmaterialien (Metall, Aluminium, Kunststoffe, Lacke), Teilen, Modulen oder ganzen Systemen versorgen. Es lassen sich mehrere Produktionsbereiche unterscheiden: Antriebstechnik, Fahrgestell, Elektronik, Innenraum und Karosserie.

Deshalb ist die Prüfung einer Ähnlichkeit des Endprodukts (Auto) und seiner verschiedenen Teile oder der für seine Herstellung verwendeten Materialien außerordentlich schwierig. Beim Kauf eines Autos ist sich der Kunde im Allgemeinen dieser Tatsache bewusst und weiß auch, dass viele Teile aus vielen unterschiedlichen Quellen stammen und dass der Autohersteller vielleicht Komponenten zusammenbaut, die von Drittunternehmen hergestellt wurden. Die Waren werden allerdings in der Regel unter einem einzigen Zeichen verkauft, was es der breiten Öffentlichkeit praktisch unmöglich macht, andere Hersteller zu identifizieren oder die Herkunft ihrer Teile zu ermitteln. Eine Ausnahme bilden Autobatterien, bei denen normalerweise auch andere Zeichen sichtbar sind.

Wie bei anderen Branchen müssen auch hier die „Canon“-Kriterien sinngemäß angewandt und vor allem die allgemeinen Grundsätze für den Vergleich von Teilen, Komponenten und Ausrüstungen berücksichtigt werden.

So sollte insbesondere bedacht werden, dass es Waren gibt, die nur von der Automobilindustrie gekauft werden, und bei denen keine Chance besteht, dass sie jemals die breite Öffentlichkeit (den Endverbraucher) erreichen oder von ihr gekauft werden (z. B. das unedle Metall (Klasse 6), aus dem das Fahrgestell gebaut wird). Sie sind ganz eindeutig dem Endprodukt sowie wahrscheinlich allen anderen Teilen, Komponenten und Ausrüstungen unähnlich. Bei Ersatzteilen, die ja auch von der breiten Öffentlichkeit für Reparatur- und Wartungszwecke erworben werden können, dürfte die Beurteilung der Ähnlichkeit hauptsächlich davon abhängen, ob das konkrete Ersatzteil normalerweise vom Autohersteller produziert wird.

3 Elektrische Apparate / Instrumente

Der Ausdruck *elektrische Apparate und Instrumente* in Klasse 9 darf nicht dahingehend ausgelegt werden, dass er alle strombetriebenen Apparate abdeckt. Strombetriebene Apparate gibt es nämlich in mehreren Klassen. Der Begriff *elektrische Apparate* im Warenverzeichnis in Klasse 9 (auch wenn dieser Ausdruck gemäß der Klassifizierungspraxis des Amtes zu vage ist) ist zu interpretieren als Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-353/09, „mtronix“, Randnummer 33).

4 Mode- und Textilindustrie

Die in die Klassen 22, 23, 24 und 25 eingereihten Waren haben mit Textilien zu tun. Es ist von Klasse zu Klasse eine Weiterentwicklung festzustellen: *Rohe Gespinnstfasern*, also Fasern (Klasse 22), werden zu *Garnen und Fäden* (Klasse 23), dann zu *Textilien*, also Webstoffen (Klasse 24) und schließlich zu *Textilwaren* (Klasse 24) oder *Bekleidungsstücken* (Klasse 25) verarbeitet.

Auch Waren aus der Klasse 18 wie *Leder und Lederimitationen* sowie *Waren daraus* haben mit der Mode- und Textilindustrie zu tun.

4.1 Rohmaterialien oder Halbfabrikate gegen Fertigerzeugnisse

Da die Beziehung zwischen den vorstehend genannten Klassen häufig darauf gründet, dass eine Ware zur Herstellung einer anderen Ware verwendet wird (z. B. werden *Webstoffe* in Klasse 24 für die Herstellung von *Bekleidungsstücken* in Klasse 25 verwendet), gelten bei Vergleichen dieser Art die allgemeinen Grundsätze für Rohmaterialien (siehe vorstehenden Teil über „Rohmaterialien und Halbfabrikate“).

So sind beispielsweise Rohmaterialien wie *Leder und Lederimitationen, Häute und Felle* (Klasse 18) *Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* (Klasse 25) unähnlich. Die Tatsache allein, dass Leder für die Herstellung von Schuhwaren (Lederschuh) verwendet wird, lässt an sich nicht den Schluss zu, dass die Waren ähnlich sind, da ihre Art, ihr Verwendungszweck und die maßgeblichen Verkehrskreise sich deutlich unterscheiden. Rohmaterialien sind eher zur Verwendung in der Industrie und nicht zum Direkterwerb durch den Endverbraucher bestimmt.

Zwischen *Webstoffen* und *Textilwaren* wie *Bett- und Tischdecken* in Klasse 24 besteht jedoch ein geringer Grad an Ähnlichkeit. In derartigen Fällen ist der Grad der Verarbeitung vom Rohmaterial bis zum Endprodukt häufig unbedeutend. Um das Endprodukt zu erhalten, wird der Webstoff lediglich zugeschnitten und/oder genäht. Viele Firmen bieten den Kunden ferner die Möglichkeit, das Grundmaterial oder fertige Kissen usw. aus diesem Material zu kaufen. Die maßgeblichen Verkehrskreise erwarten also möglicherweise, dass diese Waren von demselben Unternehmen stammen.

4.2 Textilwaren (Klasse 24) gegen Bekleidungsstücke (Klasse 25)

Hauptberührungspunkt zwischen Textilwaren (Klasse 24) und Bekleidungsstücken in Klasse 25 ist die Tatsache, dass sie beide aus Webstoffen bestehen. Dies reicht jedoch als Begründung für eine Ähnlichkeit nicht aus. Sie dienen nämlich völlig unterschiedlichen Zwecken: *Bekleidungsstücke* sind dafür gemacht, von Menschen getragen zu werden, oder sie sind ein Modeartikel, wohingegen *Textilwaren* im Wesentlichen im Haushalt und zur Innendekoration verwendet werden. Sie unterscheiden sich also in ihrer Nutzung. Auch die Vertriebskanäle und Verkaufsstätten von *Textilwaren* und *Bekleidungsstücken* sind unterschiedlich, und die maßgeblichen Verkehrskreise dürften kaum annehmen, dass sie vom selben Unternehmen stammen. Daher sind *Textilwaren* als *Bekleidungsstücke* unähnlich zu betrachten (siehe Entscheidungen vom 31. Mai 2012, R 1699/2011-4 – GO REBEL/GO GLORIA ORTIZ, Randnummer 16; vom 26. Juli 2012, R 1367/2011-1 - PROMO TEXTILE/Promodoro, Randnummer 17; und vom 1. August 2012, R 2353/2010-2 - REGRIGUE FOR COLD/REFRIGIWEAR et al., Randnummer 26)

4.3 Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25)

Waren der Klasse 25, nämlich *Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen*, sind in der Art identisch oder einander sehr ähnlich. Sie dienen demselben Zweck, denn sie werden verwendet, um verschiedene Teile des menschlichen Körpers zu bedecken und gegen die Unbilden der Witterung zu schützen. Darüber hinaus sind sie Modeartikel und häufig in denselben Einzelhandelsgeschäften zu finden. Kunden, die auf der Suche nach Kleidungsstücken sind, gehen davon aus, dass in derselben Abteilung oder demselben Geschäft auch Schuhwaren und Kopfbedeckungen

angeboten werden, und umgekehrt. Abgesehen davon entwerfen und produzieren viele Hersteller und Designer alle der genannten Warenarten. Daher sind diese Waren einander ähnlich.

4.4 Modisches Zubehör

Wie bereits im Abschnitt „Zubehör, Accessoires“ erläutert, lässt allein die Tatsache, dass eine bestimmte Ware in Kombination mit einer anderen Ware verwendet wird, noch nicht zwangsläufig den Schluss zu, dass Ähnlichkeit vorliegt. Es ist allerdings durchaus üblich, dass bestimmte Zubehörteile auch vom Hersteller des Hauptprodukts hergestellt werden. Folglich kann der Verbraucher erwarten, dass Hauptprodukt und Zubehör unter der Kontrolle derselben Stelle hergestellt werden, und zwar vor allem dann, wenn sie über die gleichen Handelskanäle vertrieben werden. In solchen Fällen deutet Vieles auf Ähnlichkeit hin. Daher kann nicht bei allen Waren, die als modisches Zubehör gelten, Ähnlichkeit mit *Bekleidungsstücken*, *Schuhwaren* und *Kopfbedeckungen* (Klasse 25) bejaht werden.

Die allgemeine Kategorie *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus* in Klasse 18 umfasst Waren wie (Hand-)Taschen, Sporttaschen, Aktenkoffer, Brieftaschen, Börsen, Schlüsseltaschen usw. Diese Waren stehen insofern in einem Zusammenhang mit *Bekleidungsstücken*, *Kopfbedeckungen* und *Schuhwaren* in Klasse 25, als sie von den Verbrauchern vermutlich als ergänzendes Zubehör zu Oberbekleidung, Kopfbedeckungen und sogar Schuhwaren betrachtet werden, da sie auf diese Artikel eng abgestimmt sind, von den gleichen oder verbundenen Herstellern vertrieben werden und es für Bekleidungshersteller nicht ungewöhnlich ist, sie selber zu produzieren und zu vermarkten. Darüber hinaus können diese Waren in denselben Geschäften gekauft werden. Sie gelten daher als *Bekleidungsstücken*, *Kopfbedeckungen* und *Schuhwaren* ähnlich.

Haarschmuck wie *Haarnadeln* und *Bänder* ist hingegen *Bekleidungsstücken* unähnlich. Auch wenn diese Waren entfernt etwas mit dem Modemarkt zu tun haben, reicht doch die Tatsache für sich, dass jemand Haarnadeln und Kleidung aufeinander abstimmen möchte, nicht für den Schluss aus, dass sich diese Waren ergänzen und damit ähnlich sind. Die Waren ergänzen einander (d. h. sind komplementär) nur, wenn es einen so engen Zusammenhang zwischen ihnen gibt, dass die eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, und nicht lediglich eine Hilfs- oder Zubehörware darstellt. Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen nicht erfüllt. Außerdem unterscheiden sich Art und Nutzung dieser Waren. Sie stehen zueinander nicht in Konkurrenz. Zur Herstellung dieser Waren ist unterschiedliches Know-how erforderlich; sie gehören nicht zur selben Warenkategorie und gelten nicht als Bestandteile eines allgemeinen Spektrums von Waren, die möglicherweise die gleiche kommerzielle Herkunft haben (siehe Entscheidung vom 3. Oktober 2011, R 1501/2010-4 - Wild Nature/WILD NATURE, Randnummer 18).

Auch Luxuswaren wie Brillen (Klasse 9) und Schmuckwaren (Klasse 14) sind als *Bekleidungsstücken*, *Schuhwaren* und *Kopfbedeckungen* unähnlich zu betrachten. Diese Waren unterscheiden sich in ihrer Art und ihrem Hauptverwendungszweck. Die Hauptfunktion von Bekleidung besteht darin, den menschlichen Körper zu bedecken, während der Hauptzweck von Brillen darin liegt, die Sicht zu verbessern, und Schmuck wird zur persönlichen Verschönerung getragen. Sie werden nicht über dieselben Kanäle vertrieben, stehen miteinander nicht in Konkurrenz und ergänzen einander nicht (siehe Entscheidungen vom 30. Mai 2011, R 106/2007-4 - OPSEVEN2/SEVEN,

Randnummer 14; vom 12. September 2008, R 274/2008-1 - Penalty/PENALTY, Randnummer 20; und vom 5. Oktober 2011, R 227/2011-2 - OCTOPUSSY/OCTOPUSSY ET AL, Randnummern 23-26).

Die gleiche Argumentation gilt auch für Luxuswaren wie Parfüme (Klasse 3), deren Hauptzweck darin besteht, den Körper, Briefpapier usw. mit einem lang anhaltenden Duft zu versehen, sowie Waren wie Reisetaschen (Klasse 18), die der Beförderung von Sachen beim Reisen dienen. Auch wenn Couturiers heutzutage auch Parfums, modisches Zubehör (wie Brillen und Schmuckwaren) und Reiseutensilien unter ihrer Marke verkaufen, ist dies doch nicht die Regel und gilt eher für (wirtschaftlich) erfolgreiche Designer. In diesen Fällen sollte sich der Widersprechende auf Artikel 8 Absatz 5 GMV berufen.

4.5 Bekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen für den Sport (Klasse 25) gegen Gymnastik- und Turngeräte (Klasse 28)

Der Oberbegriff *Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* umfasst auch Sportbekleidung, -schuhe und -kopfbedeckungen, bei denen es sich um Kleidungsstücke oder Bekleidung handelt, die speziell für das Tragen bei körperlicher Aktivität oder Sport entworfen wurden. Diese Waren sind von anderer Art und haben einen anderen Verwendungszweck als die unter *Gymnastik- und Turngeräte* fallenden Waren, bei denen es sich um Artikel und Geräte für alle Arten von Sport und Gymnastik handelt, wie Gewichte, Hanteln, Tennisschläger, Bälle und Fitnessgeräte. Allerdings können Unternehmen, die *Gymnastik- und Turngeräte* herstellen, auch *Sportbekleidung und Sportschuhe* produzieren. In diesem Fall kann der Vertrieb über dieselben Kanäle erfolgen. Der Vergleich von *Sportbekleidung / Sportschuhen* und *Gymnastik- und Turngeräte* ergibt nur einen geringen Grad der Ähnlichkeit.

4.6 Modedesign (Klasse 42), Schneiderdienstleistungen (Klasse 40) gegen Bekleidungsstücke (Klasse 25)

Zwischen Bekleidungsstücken und Modedesign und Schneiderdienstleistungen besteht ein geringer Ähnlichkeitsgrad, da sie sich an die gleichen maßgeblichen Verkehrskreise wenden und unter Umständen in der üblichen Herkunft (Hersteller/Anbieter) übereinstimmen. Hersteller von Konfektionskleidung (insbesondere von Anzügen und Brautkleidern) bieten häufig auch Schneiderdienstleistungen an, die eng mit Modedesign verknüpft sind, also der vorherigen Stufe im Herstellungsprozess von Bekleidungsstücken.

5 Lebensmittel, Getränke und Restaurantdienstleistungen

5.1 Zutaten in Lebensmittelprodukten

Zutaten für die Zubereitung von Fertigmahlzeiten sind eine Unterkategorie von Rohmaterialien und werden wie diese behandelt. Folglich reicht die Tatsache, dass eine Zutat für die Zubereitung einer Fertigmahlzeit notwendig ist, für sich genommen nicht als Hinweis darauf aus, dass die Waren ähnlich sind, selbst wenn sie alle unter den Oberbegriff Nahrungsmittel fallen (siehe Urteil vom 26. Oktober 2011, T- 72/10, „Naty's“, Randnummern 35-36).

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Eier* (Klasse 29) und *Speiseeis* (Klasse 30)
- *Hefe* (Klasse 30) und *Brot* (Klasse 30)

5.2 Hauptbestandteil

Wenn die Zutat als Hauptbestandteil der zubereiteten Speise angesehen werden kann, liegt eine Ähnlichkeit nur vor, wenn den Waren ein oder mehrere weitere(s) relevante(s) Kriterium/Kriterien gemeinsam ist/sind, insbesondere die übliche Herkunft, die Art, der Verwendungszweck oder die Nutzung.

Beispiele für Ähnlichkeit (Hauptbestandteil + weitere(s) Kriterium/Kriterien)

- *Milch* (Klasse 29) und *Joghurt* (Klasse 29)
- *Fisch* (Klasse 29) und *Fischstäbchen* (Klasse 29)
- *Teig* (Klasse 30) und *Pizzen* (Klasse 30)

Siehe auch das Urteil des Gerichts vom 4. Mai 2011, T-129/09, „Apetito“, in dem das Gericht die Ähnlichkeit eines speziellen Lebensmittels und von Fertigmahlzeiten bestätigt, die hauptsächlich aus dem betreffenden Lebensmittel bestehen.

Es sei daran erinnert, dass in derartigen Fällen keine Komplementarität nur aus dem Grund besteht, dass eine Zutat für die Herstellung/Zubereitung eines anderen Lebensmittels benötigt wird. Komplementarität gilt nur für die Verwendung der Waren, nicht für ihren Herstellungsprozess (siehe Abschnitt „Komplementarität“ und Urteil vom 11. Mai 2011, T-74/10, „Flaco“, Randnummer 40; und Entscheidung vom 11. Dezember 2012, R 2571/2011-2 - FRUITINI, Randnummer 18).

5.3 Alkoholfreie Getränke (Klasse 32) gegen alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33)

Alkoholfreie Getränke wie *Fruchtgetränke*, *Fruchtsäfte*, *Mineralwässer* und *kohlensäurehaltige Wässer* auf der einen und *alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* auf der anderen Seite werden nebeneinander in Geschäften, Bars und auf Getränkekarten usw. verkauft. Diese Waren wenden sich an dieselben Abnehmerkreise und können miteinander konkurrieren. Es ist daher der Schluss zu ziehen, dass sie einen geringen Ähnlichkeitsgrad aufweisen.

5.4 Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33)

Es besteht Ähnlichkeit zwischen verschiedenen alkoholischen Getränken in Klasse 33 sowie zwischen alkoholischen Getränken und Bier in Klasse 32. Die Herstellungsprozesse dieser Waren unterscheiden sich zwar voneinander, doch gehören sie alle zu der gleichen Kategorie alkoholischer Getränke (Art), die für die breite Öffentlichkeit gedacht sind. Sie können in Restaurants und Bars serviert werden und werden in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften verkauft. Diese Getränke finden sich in Supermärkten in der gleichen Abteilung, auch wenn je nach der

Unterkategorie, zu der sie gehören, zwischen ihnen gewisse Unterschiede gemacht werden können. Außerdem können diese Waren von den gleichen Unternehmen stammen.

Beispiele

- *Biere* weisen Ähnlichkeit mit *Weinen* auf.
- *Biere* weisen Ähnlichkeit mit *alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere)* auf.
- *Weine* weisen Ähnlichkeit mit *alkoholischen Getränken (ausgenommen Weine)* auf.

5.5 Bereitstellung von Speisen und Getränken gegen Speisen und Getränke

Verpflegung in Klasse 43 bezeichnet im Wesentlichen Dienstleistungen eines Restaurants oder ähnliche Dienstleistungen wie Catering, Cafeterien und Snack Bars. Bei diesen Dienstleistungen geht es darum, Speisen und Getränke für den unmittelbaren Verzehr zu servieren.

Die Realität auf dem Markt sieht jedoch so aus, dass einige Hersteller von Speisen und/oder Getränken unter ihrer Marke auch Restaurantdienstleistungen anbieten (z. B. Kaffee und Coffee Shops, Eiscreme und Eissalons, Biere und Pubs); dies ist jedoch keine Branchenübung und trifft eher auf (wirtschaftlich) erfolgreiche Unternehmen zu.

Die Tatsache allein, dass in einem Restaurant Speisen und Getränke verzehrt werden, ist noch kein hinreichender Beleg für eine Ähnlichkeit zwischen ihnen. Der Verbraucher ist sich der Tatsache bewusst, dass die Speisen und Getränke von einem anderen Unternehmen hergestellt werden (siehe Urteil vom 9. März 2005, T-33/03, „Hai“, Randnummer 45 und Entscheidung vom 20. Oktober 2011, R 1976/2010-4 - THAI SPA/SPA et al., Randnummern 24-26).

In diesen Fällen sollte sich der Widersprechende auf Artikel 8 Absatz 5 GMV berufen.

6 Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen

Alle in der Überschrift der Klasse 35 aufgeführten Dienstleistungen dienen dem Zweck, andere Unternehmen zu unterstützen oder ihnen zu helfen oder ihre Geschäftstätigkeit zu verbessern. Sie wenden sich daher grundsätzlich an professionelle Abnehmerkreise.

Beim Vergleich spezifischer Dienstleistungen der Klasse 35 hilft es, sich auf folgende Frage zu konzentrieren: Wer erbringt diese Art von Dienstleistung? Ist es eine Werbeagentur, ein Unternehmensberater, ein Personalberater, ein Buchhalter, ein Rechnungsprüfer, ein Verkaufsassistent oder ein Steuerberater? Nach Feststellung der üblichen Herkunft fällt es leichter, den Oberbegriff zu finden, unter den die jeweilige Dienstleistung gehört.

Mit Dienstleistungen im Bereich **Werbung** wird anderen dabei geholfen, ihre Waren und Dienstleistungen zu verkaufen, und zwar durch Unterstützung bei der Einführung und/oder dem Verkauf der Waren, durch Ausbau der Position des Kunden auf dem Markt und durch Gewinnung eines Wettbewerbsvorteils durch Werbung. Für das

Erreichen dieses Ziels können zahlreiche unterschiedliche Methoden und Produkte eingesetzt werden. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Unternehmen erbracht, die den Bedarf ihres Kunden analysieren, alle erforderlichen Informationen und Beratungsleistungen für die Vermarktung seiner Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und eine auf ihn zugeschnittene Strategie für die Bewerbung seiner Waren und Dienstleistungen in Zeitungen, Websites, Videos, im Internet usw. erstellen. Es sei erwähnt, dass Art und Zweck von Werbungsdienstleistungen sich grundlegend von der Herstellung von Waren oder der Erbringung vieler anderer Dienstleistungen unterscheiden. Werbung ist daher generell den Waren oder Dienstleistungen unähnlich, für die Werbung betrieben wird. Gleiches gilt für den Vergleich von Werbungsdienstleistungen und Waren, die als Medium für die Verbreitung von Werbebotschaften dienen, wie DVDs, Software, Druckerzeugnisse, Prospekte und Kataloge.

*Dienstleistungen im Bereich **Geschäftsführung*** werden üblicherweise von Unternehmen erbracht, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, wie Unternehmensberater. Sie sammeln Informationen und stellen ihren Kunden Instrumente und Know-how zur Verfügung, damit diese ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen können, oder sie bieten Unternehmen die erforderliche Unterstützung bei der Gewinnung, der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen. Dazu gehören Studien über Unternehmen, Unternehmensbeurteilungen, Kosten-Preis-Analysen und Organisationsberatung. Zu diesen Dienstleistungen gehören auch alle Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten, die bei der Führung eines Unternehmens hilfreich sein können und bei denen es um den effizienten Einsatz finanzieller Ressourcen und von Humanressourcen geht; um die Steigerung der Produktivität, die Vergrößerung des Marktanteils, den Umgang mit Wettbewerbern, die Verringerung der Steuerlast, die Entwicklung neuer Produkte, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, das Marketing, die Erforschung von Verbrauchertrends, die Einführung neuer Produkte, die Schaffung einer Unternehmensidentität usw.

Beim Vergleich von *Geschäftsführung* und *Werbung* ist zu berücksichtigen, dass Werbung ein wichtiges Instrument der Geschäftsführung ist, weil sie die Bekanntheit des Unternehmens auf dem Markt steigert. Wie bereits gesagt, besteht der Zweck von Werbungsdienstleistungen darin, die Stellung [des Unternehmens] auf dem Markt zu stärken, und besteht der Zweck von Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung darin, einem Unternehmen beim Gewinn, der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen zu helfen. Es ist allerdings keine klare Trennlinie zwischen Stärkung der Position eines Unternehmens auf dem Markt und Hilfe für ein Unternehmen bei der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen zu ziehen. Ein Berater, der dabei Hilfestellung leistet, wie ein Unternehmen effizient geführt wird, kann dabei durchaus auch Werbungsstrategien miteinbeziehen, weil ganz ohne Zweifel die Werbung in der Unternehmensführung eine wichtige Rolle spielt. Zum Beratungsangebot von Unternehmensberatern kann auch Werbung (und Marketing) gehören, weshalb die maßgeblichen Verkehrskreise möglicherweise davon ausgehen, dass diese beiden Dienstleistungen von demselben Berufsstand erbracht werden. In Anbetracht dessen sind diese Dienstleistungen daher zu einem geringen Grad ähnlich (siehe Entscheidung R 2163/2010-1 - INNOGAME/InnOGAMES, Randnummern 13-17).

Dienstleistungen im Bereich der ***Unternehmensverwaltung*** umfassen die effiziente Organisation von Menschen und Ressourcen, damit mit der Unternehmenstätigkeit gemeinsame Ziele und Vorgaben erreicht werden können. Sie umfassen die Einstellung von Personal, die Vorbereitung von Lohn- und Gehaltszahlungen, die Erstellung von Abrechnungen und die Vorbereitung der Steuererklärung. Es lässt sich

keine klare Trennungslinie zwischen beiden Überschriften, also Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, ziehen, und mitunter ist es außerordentlich schwierig (wenn nicht sogar unmöglich), zwischen ihnen zu unterscheiden. Sie fallen beide unter den umfassenderen Oberbegriff der Unternehmensdienstleistungen. Generell lässt sich sagen, dass Dienstleistungen im Bereich Unternehmensverwaltung erbracht werden, um ein Unternehmen zu organisieren und zu betreiben, während Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung eher dazu dienen, ein höheres Konzept umzusetzen, das die Festlegung gemeinsamer Ziele und die Strategie für ein kommerzielles Unternehmen umfasst.

Der Begriff **Büroarbeiten** bezeichnet Dienstleistungen im Rahmen des Alltagsgeschäfts eines Unternehmens, die erforderlich sind, damit das Unternehmen seine kommerziellen Ziele erreicht. In der Hauptsache sind darunter Tätigkeiten zu verstehen, die beim Betrieb eines kommerziellen Unternehmens helfen. Sie umfassen typische Sekretariatstätigkeiten wie Stenografie und Tippen, aber auch Unterstützungsdienstleistungen wie die Vermietung von Büromaschinen und –ausrüstung.

7 Einzelhandelsdienstleistungen

Einzelhandel wird normalerweise definiert als Tätigkeit oder Geschäftszweig des Verkaufs von Waren oder Gütern in relativ kleinen Mengen zur Verwendung oder zum Verbrauch und weniger zum Weiterverkauf (im Gegensatz zum Großhandel, der den Verkauf von Gütern in größeren Mengen üblicherweise an den Einzelhandel bezeichnet).

Der Verkauf von Waren für sich genommen ist allerdings keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-Klassifikation. Die Tätigkeit des Verkaufs von Waren im Einzelhandel als Dienstleistung, für die der Schutz einer Gemeinschaftsmarke angestrebt werden kann, besteht nicht allein aus dem Vorgang des Verkaufs der Waren, sondern aus den Dienstleistungen um den eigentlichen Warenverkauf herum, die in der Erläuterung zur Klasse 35 der Nizza-Klassifikation beschrieben werden als „das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“.

Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (siehe Urteil vom 7. Juli 2005, C-418/02, „Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte“, Randnummer 34).

Einzelhandelsdienstleistungen bieten Verbrauchern die Möglichkeit, Einkäufe aus einer Hand zu tätigen und wenden sich üblicherweise an den Durchschnittsverbraucher. Sie können an einem festen Ort wie einem Warenhaus, einem Supermarkt, einer Boutique oder einem Kiosk erbracht werden, oder im Einzelhandel ohne Verkaufsstätte, also über das Internet, per Katalog oder im Versandhandel.

In der Mitteilung Nr. 07/05 des Präsidenten des Amtes vom 31. Oktober 2005, die sich mit dem Urteil „Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte“ befasst, wird ausdrücklich auf einen potenziellen Konflikt zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den im Einzelhandel verkauften Waren hingewiesen. Bezüglich der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen gelten die nachstehenden Grundsätze.

7.1 Einzelhandelsdienstleistungen gegen irgendeine Ware: unähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen sind generell (also nicht beschränkt auf den Verkauf bestimmter Waren) Waren nicht ähnlich, die im Einzelhandel verkauft werden können. Sie sind nicht nur der Art nach unterschiedlich, da Dienstleistungen immateriell sind, während Waren materiell sind, sondern erfüllen auch verschiedene Bedürfnisse. Außerdem unterscheidet sich die Nutzung dieser Waren und Dienstleistungen. Sie stehen weder miteinander in Konkurrenz, noch müssen sie einander zwangsläufig ergänzen.

Die Spezifikation von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren durch Begriffe wie „einschließlich, insbesondere, zum Beispiel, mit, besonders, wie“ ist nicht genau genug, da alle diese Begriffe eigentlich „zum Beispiel“ bedeuten. Sie schränken die anschließend genannten Waren nicht ein. Folglich sind Formulierungen wie „Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Schuhwerk“ genauso zu behandeln wie „Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen“, ohne weitere Spezifizierung.

7.2 Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gegen dieselben spezifische Waren: in geringem Grad ähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf spezifischer Waren sind (in geringem Grad) diesen spezifischen Waren ähnlich (siehe Urteil vom 5. Oktober 2011, T-421/19, „ROSALIA DE CASTRO“, Randnummer 33). Auch wenn sich diese Waren und Dienstleistungen in Art, Verwendungszweck und Nutzung nicht gleichen, weisen sie doch Ähnlichkeiten auf, da sie sich ergänzen und da die Dienstleistungen häufig an den gleichen Orten angeboten werden, an denen auch die Waren zum Verkauf angeboten werden. Außerdem wenden sie sich an die gleichen Abnehmerkreise.

Die von den Einzelhandelsdienstleistungen abgedeckten Waren und die von der anderen Marke abgedeckten spezifischen Waren müssen identisch sein, um eine Ähnlichkeit feststellen zu können, das heißt, es muss sich bei ihnen um genau die gleichen Waren handeln, oder sie müssen unter die natürliche und übliche Bedeutung der Kategorie fallen (z. B. „Einzelhandel mit Sonnenbrillen“ gegen „Sonnenbrillen“ und „Einzelhandel mit optischen Apparaten“ gegen „Sonnenbrillen“).

7.3 Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gegen andere oder ähnliche spezifische Waren: unähnlich

Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf bestimmter Waren und anderen Waren besteht keine Ähnlichkeit. Es sei daran erinnert, dass Waren Dienstleistungen grundsätzlich nicht ähnlich sind. Es würde Einzelhandelsdienstleistungen ein zu umfangreicher Schutz gewährt, wenn Ähnlichkeit

dort festgestellt würde, wo die im Einzelhandel verkauften Waren nur in hohem Maße ähnlich oder den unter die andere Marke fallenden Waren ähnlich sind.

7.4 Einzelhandelsdienstleistungen gegen Einzelhandelsdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren: identisch

Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen, also im Verzeichnis nicht beschränkt auf den Verkauf bestimmter Produkte, sind identisch mit Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen oder im Zusammenhang mit dem Verkauf spezifischer Produkte.

7.5 Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gegen Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren: ähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gelten als Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren ähnlich, und zwar unabhängig davon, ob zwischen den betreffenden Waren Ähnlichkeit besteht oder nicht. Bei den zu vergleichenden Dienstleistungen handelt es sich jeweils um Einzelhandelsdienstleistungen, und daher sind sie von der gleichen Art; darüber hinaus haben sie den gleichen Verwendungszweck, denn sie ermöglichen es den Verbrauchern, unterschiedliche Einkaufsbedürfnisse zu befriedigen, und sie werden auf gleiche Weise genutzt. Schließlich können je nach den im Einzelhandel verkauften Waren die maßgeblichen Verkehrskreise und die Vertriebskanäle übereinstimmen.

7.6 Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze Anwendung finden

Die vorstehend dargestellten Grundsätze gelten für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit verschiedenen Formen erbracht werden, die ausschließlich aus Tätigkeiten rund um den eigentlichen Verkauf von Waren bestehen, wie **Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften, Großhandelsdienstleistungen, Internet-Shopping, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Katalog- oder Versandhandel** usw. (sofern diese in die Klasse 35 gehören).

7.7 Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze keine Anwendung finden

Die genannten Grundsätze gelten hingegen nicht für andere Dienstleistungen, die nicht auf Dienstleistungen rund um den Verkauf von Waren beschränkt sind, oder die nicht in die Klasse 35 gehören, wie **Ein- und Ausfuhrdienstleistungen** (Klasse 35), **Verteilungsdienstleistungen** (Klasse 39), **Transport- oder Reparaturdienstleistungen** (Klasse 37) usw.

Beispiel

- **Ein- und Ausfuhrdienstleistungen**

Ein- und Ausfuhrdienstleistungen gelten nicht als Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Verkauf und können daher argumentativ nicht so behandelt werden wie der Vergleich von Waren und Einzelhandelsdienstleistungen.

Ein- und Ausfuhrdienstleistungen stehen im Zusammenhang mit dem Warenverkehr und erfordern normalerweise die Einbeziehung von Zollbehörden sowohl im Einfuhr- als auch im Ausfuhrland. Bei diesen Dienstleistungen geht es häufig um Einfuhrkontingente, Zolltarife und Handelsabkommen. Da sie in Klasse 35 eingereiht sind, gelten sie als Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensverwaltung. Sie stehen eigentlich nicht im Zusammenhang mit dem Einzel- oder Großhandel mit Waren, sondern sollten eher der Vorbereitung der Vermarktung dieser Waren zugeordnet oder als Hilfsdienstleistungen eingestuft werden. Daher ist eine Ähnlichkeit zwischen den Waren und den Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihrer Ein- oder Ausfuhr nicht zu bejahen. Die Tatsache, dass der Gegenstand der Ein-/Ausfuhrdienstleistungen und die fraglichen Waren die gleichen sind, ist für die Feststellung einer Ähnlichkeit unerheblich.

Beispiel

- *Ein- und Ausfuhr von Tabakerzeugnissen* (Klasse 35) ist *Tabakerzeugnissen* (Klasse 34) unähnlich.

Dem Urteil vom 9. Juni 2010, T-138/09, „Riojavina“, in dem zwischen der Ein-/Ausfuhr von Essig und Wein ein geringer Grad an Ähnlichkeit festgestellt wurde, kann nicht gefolgt werden.

8 Finanzdienstleistungen

Unter Finanzdienstleistungen sind Dienstleistungen zu verstehen, die von der Finanzindustrie erbracht werden. Die Finanzindustrie umfasst eine breite Palette von Organisationen, die sich mit der Verwaltung, der Anlage, dem Transfer und dem Verleihen von Geld befassen. Dazu gehören beispielsweise Banken, Kreditkartengesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Konsumentenbanken, Aktienhandelsfirmen und Investmentfonds.

8.1 Bankdienstleistungen (Klasse 36) gegen Versicherungsdienstleistungen (Klasse 36)

Die Erbringung von *Bankdienstleistungen* umfasst die Erbringung aller Dienstleistungen für Sparer und Unternehmen, also die Entgegennahme, das Verleihen, den Wechsel, die Anlage und die Absicherung von Geld, die Ausgabe von Banknoten und finanzielle Transaktionen anderer Art.

Bei *Versicherungsdienstleistungen* geht es um die Übernahme der Haftung für bestimmte Risiken und die entsprechenden Verluste. Versicherer bieten in der Regel finanzielle Entschädigung und/oder Unterstützung in bestimmten Situationen wie bei Todesfällen, Unfällen, Krankheit, Nichterfüllung von Verträgen und, ganz allgemein, bei allen Ereignissen, die einen Schaden hervorrufen können.

Der Zweck von Versicherungsdienstleistungen unterscheidet sich von dem der Dienstleistungen, die üblicherweise von Banken erbracht werden, wie Kreditgewährung

oder Vermögensverwaltung, Kreditkartendienstleistungen, Finanzbewertung oder Maklergeschäfte für Aktien und Wertpapiere. Es gibt aber auch einige wichtige Berührungspunkte zwischen ihnen.

Versicherungsdienstleistungen sind finanzieller Art, und Versicherungsgesellschaften unterliegen den gleichen Vorschriften für Lizenzerteilung, Aufsicht und Solvenz wie Banken und andere Finanzdienstleister. Die meisten Banken bieten auch Versicherungsdienstleistungen einschließlich Krankenversicherungen an oder sind als Agenten für Versicherungsgesellschaften tätig, mit denen sie häufig wirtschaftlich verbunden sind. Auch ist es durchaus üblich, dass Finanzinstitute und eine Versicherungsgesellschaft zum gleichen Konzern gehören.

Es gilt also, dass *Versicherungsdienstleistungen* und *Bankdienstleistungen* zwar unterschiedlichen Zwecken dienen, sie aber trotzdem gleicher Art sind, von demselben oder verbundenen Unternehmen erbracht werden können und über die gleichen Kanäle vertrieben werden. Aus diesen Gegebenheiten geht hervor, dass *Versicherungsdienstleistungen* *Bankdienstleistungen* ähnlich sind.

8.2 Immobilienwesen (Klasse 36) gegen Finanzwesen (Klasse 36)

Zum Immobilienwesen gehören die Verwaltung von Immobilien, die Tätigkeit von Immobilienagenturen und die Bewertung von Immobilien sowie die entsprechende Beratung und Bereitstellung von Informationen. Im Wesentlichen geht es um das Ermitteln von Immobilien, ihre Verfügbarmachung für potenzielle Käufer und die Tätigkeit als Makler. Die Kunden unterscheiden ganz klar zwischen den Dienstleistungen eines Immobilienmaklers und denen von Finanzinstituten. Sie erwarten von ihrer Bank nicht, dass die für sie eine Wohnung findet, und erwarten auch nicht, dass der Immobilienmakler ihre Finanzen verwaltet.

Die Tatsache, dass der Erwerb einer Immobilie fremdfinanziert werden muss, reicht für sich genommen nicht aus, um eine Ähnlichkeit zwischen Immobilienwesen und Finanzdienstleistungen zu bejahen.

8.3 Kreditkarten (Klasse 9) gegen Finanzdienstleistungen (Klasse 36)

Eine Kreditkarte ist eine kleine Plastikkarte, die den Nutzern als Zahlungsmittel ausgestellt wird. Der Inhaber kann damit Waren und Dienstleistungen kaufen, weil er versprochen hat, diese Waren und Dienstleistungen später zu bezahlen. Der Kartenaussteller richtet ein Girokonto ein und gewährt dem Verbraucher (oder Nutzer) eine Kreditlinie ein, bis zu der sich dieser Geld für das Bezahlen eines Händlers oder auch als Barvorschuss für sich selber leihen kann.

Finanzdienstleistungen werden von Institutionen wie Banken zur Unterstützung verschiedenster finanzieller Transaktionen und anderer, damit zusammenhängender Tätigkeiten in der Finanzwelt angeboten.

Auch wenn Kreditkarten in gewisser Weise mit Finanzdienstleistungen zu tun haben, weil man sie z. B. zum Geldabheben am Bankautomaten benutzen kann, ist doch diese Verbindung zu schwach, als dass man die Waren und Dienstleistungen deshalb als ähnlich bezeichnen könnte. Die Kunden sind sich der Tatsache bewusst, dass Finanzinstitute für die technischen Aspekte der Ausgabe von Magnet- oder Chipkarten

nicht verantwortlich sind. (siehe Entscheidung vom 7. Mai 2012, R 1662/2011--5 - CITIBANK, Randnummer 29).

9 Transport

9.1 Transport von Waren (Klasse 39) gegen alle Waren

Transportdienstleistungen werden nicht als Waren ähnlich angesehen. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Transportunternehmen erbracht, die die betreffenden Waren weder herstellen noch verkaufen. Zur Art der Waren und Dienstleistungen ist anzumerken, dass zu *Transportdienstleistungen* eine Flotte von Lastkraftwagen oder Schiffen gehört, mit denen Waren von A nach B transportiert werden.

Beispiel

- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen *Erdöl* und *Transportdienstleistungen*. Es trifft zwar zu, dass große Erdölunternehmen ihre Waren zu Tankstellen befördern oder direkt an den Endverbraucher liefern, doch bieten sie üblicherweise keine Transportdienstleistungen für Dritte an. Wenn ein Unternehmen die Dienstleistungen eines Transportunternehmens für die Beförderung von Kraftstoffen benötigt, wird es sich kaum an ein Erdölunternehmen, sondern eher an eine Spedition wenden, die auf den Transport von Flüssiggütern spezialisiert ist.

9.2 Verpackung und Lagerung von Waren (Klasse 39) gegen alle Waren

Auch *Verpackungs- und Lagerungsdienstleistungen* umfassen lediglich Dienstleistungen, mit denen die Waren eines Unternehmens verpackt und gegen Gebühr an einem bestimmten Ort gelagert werden. Zwischen diesen Dienstleistungen und irgendwelchen Waren besteht keine Ähnlichkeit (siehe Urteil vom 7. Februar 2006, T-202/03, „Comp USA“; und vom 22. Juni 2011, T-76/09, „Farma Mundi Farmaceuticos Mundi“, Randnummer 32).

10 Informationstechnologie

10.1 Computer und Computersoftware (Klasse 9) gegen Programmieren (Klasse 42)

Unter *Programmieren* versteht man das Schreiben eines Computerprogramms, und ein Computerprogramm ist eine Reihe kodierter Anweisungen, mit deren Hilfe eine Maschine und insbesondere ein Computer in die Lage versetzt wird, eine gewünschte Abfolge von Rechenvorgängen durchzuführen.

Als *Computer* bezeichnet man Geräte, insbesondere programmierbare elektronische Maschinen, die mit hoher Geschwindigkeit mathematische oder logische Operationen durchführen oder die Informationen sammeln, speichern, korrelieren oder anderweitig verarbeiten. Ohne Programme können Computer nicht arbeiten.

Unter *Computersoftware* versteht man Programme, Routinen und Symbolsprachen, die die Funktionsweise der Hardware kontrollieren und sie steuern.

Daher sind *Programmierdienstleistungen* eng mit *Computern* und *Computersoftware* verknüpft. In der Computerbranche bieten nämlich Hersteller von Computern und/oder Computersoftware üblicherweise auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computern und Computersoftware an (beispielsweise als Mittel, um das System auf dem neuesten Stand zu halten).

Daraus ergibt sich, dass trotz der Tatsache, dass die Waren und die Dienstleistungen nicht der gleichen Art sind, sowohl die Endnutzer als auch die Hersteller/Anbieter der Waren und Dienstleistungen übereinstimmen. Außerdem ergänzen sich Waren und Dienstleistungen. Daher werden diese Waren und Dienstleistungen als ähnlich betrachtet.

10.2 Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer und Computersoftware (Klasse 9) gegen Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38)

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sind Apparate und Geräte zur Weitergabe von Ton- oder Bildinformationen über eine gewisse Entfernung mit Hilfe von Funkwellen, optischen Signalen usw. oder über eine Übertragungsleitung.

Als *Computer* bezeichnet man Geräte, insbesondere programmierbare elektronische Maschinen, die mit hoher Geschwindigkeit mathematische oder logische Operationen durchführen oder die Informationen sammeln, speichern, korrelieren oder anderweitig verarbeiten.

Unter *Computersoftware* versteht man Programme, Routinen und Symbolsprachen, die die Funktionsweise der Hardware kontrollieren und sie steuern.

Telefone sind Geräte, die Stimmen und andere Tonsignale in ein Format umwandeln, das über größere Entfernungen übertragen werden kann, und das Wellen empfängt und sie wieder in Tonsignale umwandelt.

Unter *Telekommunikationsdienstleistungen* versteht man Dienstleistungen, die den Menschen die Möglichkeit bieten, über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren.

Wenn Verbraucher mit anderen kommunizieren möchten, nutzen sie hierfür *Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton oder Bild, Computer* und *Telefone*.

Es besteht eine Verbindung zwischen diesen Waren in Klasse 9 und Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38. In Anbetracht ihrer Komplementarität besteht Ähnlichkeit zwischen diesen Waren und Dienstleistungen, und auch wenn sie sich der Art nach unterscheiden, haben sie doch den gleichen Verwendungszweck und werden über die gleichen Kanäle vertrieben (siehe Urteil vom 12. November 2008, T-242/07, „Q2WEB“, Randnummern 24-26).

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 3

VERGLEICH VON ZEICHEN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Überblick.....	4
1.1	Allgemeine Grundsätze.....	4
1.2.1	Objektiver Vergleich	4
1.2.2	Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich.....	5
1.2.3	Zu vergleichende Zeichen	5
1.2.4	Mögliches Ergebnis des Vergleichs	5
1.2.5	Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise.....	6
2	Identität von Zeichen.....	6
2.1	Das Konzept der Identität	6
2.2	Schwelle für das Feststellen von Identität.....	7
2.3	Identität von Wortmarken	8
2.4	Wortmarken und Bildmarken.....	10
2.5	Identität von Bildmarken.....	10
3	Ähnlichkeit von Zeichen	11
3.1	Das Konzept der Ähnlichkeit	11
3.2	Schwelle für das Feststellen von Ähnlichkeit	11
3.3	Unerhebliche Elemente.....	12
3.4	Schriftbildlicher Vergleich	13
3.4.1	Schriftbildlicher Vergleich bei Wortmarken.....	13
3.4.1.1	Gegenüberstellung von Wortmarken.....	14
3.4.1.2	Vergleich zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke mit Wortelementen	14
3.4.2	Bildlicher Vergleich ohne Wortmarken	16
3.4.2.1	Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen	17
3.4.2.2	Schriftbildlicher Vergleich zwischen zwei Wort-/Bildmarken.....	17
3.4.2.3	Schriftbildlicher Vergleich zwischen einem Wort-/Bildzeichen und einem Bildzeichen	19
3.4.2.4	Besondere Anwendungsfälle beim Vergleich von Bildzeichen	20
3.4.2.5	Bildlicher Vergleich von „Farbe per se“-Marken	20
3.4.2.6	Bildlicher Vergleich von 3D-Marken	21
3.5	Klanglicher Vergleich.....	22
3.5.1	Praktische Kriterien	22
3.5.2	Zeichen und Elemente in Zeichen, die beurteilt werden müssen.....	23
3.5.3	Identische/ähnliche Klänge in unterschiedlicher Reihenfolge	27
3.5.4	Aus fremdsprachigen oder erfundenen Wörtern bestehende oder diese enthaltende Zeichen	27
3.6	Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien	29
3.6.1	Definition von semantischem Inhalt.....	29
3.6.1.1	Der semantische Inhalt von Wörtern	30
3.6.1.2	Der semantische Inhalt von Wortteilen	33
3.6.1.3	Der semantische Inhalt von falsch geschriebenen Wörtern.....	35
3.6.1.4	Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen	36
3.6.1.5	Der semantische Inhalt von Bildzeichen, Symbolen, Formen und Farben	38

3.6.1.6	Der semantische Inhalt von Zahlen und Buchstaben	39
3.6.1.7	Der semantische Inhalt von geografischen Namen	40
3.6.1.8	Der semantische Inhalt von Onomatopoetika	41
3.6.2	Durchführung eines begrifflichen Vergleichs	41
3.6.2.1	Beide Marken haben ein Wort und/oder einen Ausdruck gemeinsam	42
3.6.2.2	Zwei Wörter oder Begriffe haben dieselbe Bedeutung, jedoch in verschiedenen Sprachen.....	44
3.6.2.3	Zwei Wörter beziehen sich auf denselben semantischen Begriff oder auf Variationen davon	45
3.6.2.4	Zwei Bildzeichen, Symbole und/oder Formen stellen dasselbe Objekt oder dieselbe Idee dar.....	46
3.6.2.5	Bei der Gegenüberstellung zwischen einem Wort und einem Bildzeichen, einem Symbol, einer Form und/oder einer Farbe, die die Bedeutung des Wortes darstellen	46

1 Einleitung

1.1 Überblick

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Assoziation) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass die Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Waren und Dienstleistungen, vorausgesetzt, sie tragen die betreffenden Marken, stammten aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer umfassenden Beurteilung verschiedener voneinander abhängiger Faktoren ab, einschließlich: i) der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, ii) der Ähnlichkeit der Zeichen, iii) der kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und v) der maßgeblichen Verkehrskreise.

Der erste Schritt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr besteht darin, diese fünf Faktoren zu bestimmen. Der zweite Schritt besteht in der Bestimmung ihrer Relevanz.

Dieses Kapitel behandelt den Vergleich von Zeichen. Zweck des Vergleichs von Zeichen ist die Bestimmung, ob die Zeichen identisch (Abschnitt 2 dieses Kapitels), ähnlich (Abschnitt 3 dieses Kapitels) oder verschieden sind.

1.1 Allgemeine Grundsätze

1.2.1 Objektiver Vergleich

Der Vergleich von Zeichen ist ein sogenannter **objektiver Vergleich**. Objektiv bedeutet, dass alle Elemente der Zeichen unabhängig von ihrer Kennzeichnungskraft oder ihrer Dominanz berücksichtigt werden. Bei der vom Amt eingesetzten schrittweisen Methodik wird daher die objektive Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen anfänglich von den Beurteilungen der Kennzeichnungskraft ihrer Bestandteile getrennt gehalten¹.

Aus der Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen lässt sich jedoch nicht schlüssig auf die Feststellung einer Verwechslungsgefahr schließen. Beim objektiven Vergleich wird festgestellt, dass zumindest ein *Fumus boni iuris* einer Verwechslungsgefahr vorliegt, indem bestätigt wird, dass zwischen den Zeichen ein gewisser Grad an Ähnlichkeit besteht. Ein solcher Grad wird in der Umfassenden Beurteilung berücksichtigt, bei der anlässlich einer umfassenden Würdigung der Verwechslungsgefahr alle Faktoren in Erwägung gezogen werden².

Wenn die Zeichen eindeutig verschieden sind, wird die Verwechslungsgefahrprüfung an dieser Stelle beendet.

Dies steht im Gegensatz zu anderen Ansätzen, bei denen die Kennzeichnungskraft der verschiedenen Elemente der Marke bei gleichzeitiger Beurteilung der Ähnlichkeit der

¹ Richtlinien zum Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft und Kapitel 5, Dominante Elemente.

² Richtlinien zum Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 8, Umfassende Beurteilung.

Zeichen abgewogen wird. Der Unterschied betrifft zwar nur die Vorgehensweise und beeinflusst die Feststellung einer Verwechslungsgefahr letztendlich nicht, aber das Amt folgt der zuerst beschriebenen Methode, um ein einheitliches Format zu wahren.

Dieselbe Methode gilt für die Beurteilung, ob die Zeichen identisch sind. Identität setzt eine objektive Übereinstimmung aller Elemente voraus, unabhängig davon, ob sie unterscheidend und/oder dominierend sind.

1.2.2 Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich

Zeichen werden immer auf drei Ebenen verglichen, und zwar schriftbildlich (Abschnitt 3.4 dieses Kapitels), klanglich (Abschnitt 3.5. dieses Kapitels) und begrifflich (Abschnitt 3.6 dieses Kapitels). Der Grund dafür ist, dass Zeichen schriftbildlich und klanglich wahrgenommen werden können (Vergleich anhand von Geschmacks-, Geruchs- oder Tastsinn ist aus mehreren Gründen weniger relevant oder überhaupt nicht möglich) und weil Zeichen die Vorstellung von einem ähnlichen Bild/Konzept auslösen können. Der entsprechende Aspekt wird nur dann ignoriert, wenn ein Vergleich auf einer Ebene nicht möglich ist (z. B. der klangliche Vergleich, wenn es sich um eine reine Bildmarke handelt).

1.2.3 Zu vergleichende Zeichen

Bei der Beurteilung von Identität oder Ähnlichkeit müssen die Zeichen in der Form verglichen werden, in der sie geschützt sind, das heißt in der Form, in der sie eingetragen/angemeldet wurden. Die tatsächliche oder mögliche Benutzung der eingetragenen Marken in einer anderen Form ist beim Vergleich von Zeichen irrelevant³.

Die Zeichen sind als Ganzes miteinander zu vergleichen. Es ist daher nicht richtig, den Vergleich von Elementen der Zeichen zu übergehen, nur weil sie beispielsweise kleiner als andere Elemente in den Zeichen sind (es sei denn, sie sind unerheblich, wie weiter unten erläutert) oder weil sie nicht kennzeichnungskräftig sind. Nur in der umfassenden Beurteilung sind die kennzeichnungskräftigen oder dominanten Elemente zu bewerten (siehe Urteil vom 12. Juni 2007, C--334/05 P, „Limoncello“, Randnummern 41, 42; und vom 13. Dezember 2011, T-61/09, „Schinken King“, Randnummer 46).

1.2.4 Mögliches Ergebnis des Vergleichs

Der Vergleich von Zeichen führt zu einer von den drei folgenden möglichen Feststellungen: Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit. Das Ergebnis ist für die weitere Prüfung des Widerspruchs ausschlaggebend, da es die folgenden Implikationen hat:

- Eine Feststellung von **Identität** zwischen den Zeichen führt dazu, dass die angemeldete Marke gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen ebenfalls identisch sind.

³ Über die Wirkung von Disclaimern siehe Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

- Eine Feststellung von **Ähnlichkeit** führt zur Einleitung der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV.
- Eine Feststellung von **Unähnlichkeit** schließt eine Verwechslungsgefahr aus. Weitere Voraussetzungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV müssen nicht geprüft werden.

1.2.5 Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise

Ähnlichkeit muss für das Gebiet beurteilt werden, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Das relevante Gebiet muss angegeben werden. Darüber hinaus spielen die maßgeblichen Verkehrskreise eine wichtige Rolle beim Vergleich von Zeichen⁴.

Wenn es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke handelt, müssen die relevanten Kriterien in Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem bestimmten EU-Mitgliedstaat (bzw. Mitgliedstaaten im Falle von Benelux-Marken) analysiert werden. Aufgrund von Aussprache- und/oder Bedeutungs-/Verständnisunterschieden kann sich die Wahrnehmung von Ähnlichkeit von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden.

Wenn es sich bei der älteren Marke um eine eingetragene Gemeinschaftsmarke handelt, muss sich die Analyse im Prinzip auf die *ganze* EU erstrecken. Wenn jedoch in mindestens einem Mitgliedstaat Verwechslungsgefahr besteht *und* wenn dies aus Gründen der Verfahrensökonomie gerechtfertigt werden kann (um beispielsweise die Prüfung spezifischer Aussprachevarianten oder Bedeutungen von Marken in mehreren Sprachen zu vermeiden), braucht sich die Analyse des Amtes nicht auf die gesamte EU zu erstrecken, sondern kann sich, wenn Verwechslungsgefahr besteht, auf lediglich einen *Teil oder Teile* erstrecken.

Der einheitliche Charakter der Gemeinschaftsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Gemeinschaftsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer Gemeinschaftsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (siehe Urteil vom 18. September 2008, C-514/06 P, „Armacell“, Randnummern 56-57 und nachfolgende Rechtsprechung, unter anderem Urteil vom 18. September 2012, T-460/11, „BÜRGER“, Randnummer 52 und die dort zitierte Rechtsprechung).

2 Identität von Zeichen

2.1 Das Konzept der Identität

Wie oben bereits ausgeführt wurde, führt eine Feststellung von Identität zwischen den Zeichen zum Erfolg des Widerspruchs gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV, wenn die Waren und Dienstleistungen ebenfalls identisch sind.

Die Unterschiede zwischen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV und dem Schutz bei Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV müssen berücksichtigt werden, um das Konzept der Identität und der diesbezüglichen Anforderungen zu verstehen.

⁴ Siehe Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad.

Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV ist absolut, weil die Eintragung eines späteren identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen die Funktion der älteren Marke als Mittel zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft beeinträchtigen würde. Wenn absolut identische Zeichen oder Marken für identische Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden, sind Umstände, in denen jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnte, unvorstellbar. Etwaige andere Faktoren wie der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise oder die Kennzeichnungskraft der älteren Marke müssen nicht berücksichtigt werden.

Andererseits ist die ältere Marke gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV vor Verwechslungsgefahr geschützt: Selbst wenn sich die Marken bei gewissen Elementen unterscheiden, kann ihre Ähnlichkeit, kombiniert mit weiteren Elementen, die umfassend beurteilt werden müssen, zu der Annahme führen, dass die relevanten Erzeugnisse aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Aufgrund des durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV gewährten absoluten Schutzes, muss das Konzept der Identität zwischen den Marken streng ausgelegt werden. Der absolute Schutz im Fall einer mit der Gemeinschaftsmarkenmeldung identischen [früheren] Marke, die „für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist [gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV], [kann] nicht über die Fälle hinaus ausgedehnt werden, für die er vorgesehen wurde, insbesondere nicht auf die genannten Fälle, die durch [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV] spezieller geschützt werden“ (siehe Urteil vom 20. März 2003, C-291/00, „LTJ Diffusion“ (Arthur et Félicie), Randnummern 50-54 in Bezug auf die entsprechenden Bestimmungen der Markenrichtlinie).

2.2 Schwelle für das Feststellen von Identität

Bereits die Definition des Begriffes der Identität impliziert, dass die beiden Zeichen in jeder Hinsicht übereinstimmen. Deshalb besteht Identität zwischen den Marken, wenn die Gemeinschaftsmarkenmeldung ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die ältere Marke bilden.

Da jedoch die Wahrnehmung der Identität zwischen dem Zeichen und der Marke nicht immer das Ergebnis einer unmittelbaren Gegenüberstellung aller Merkmale der verglichenen Elemente ist, können dem Durchschnittsverbraucher unbedeutende Unterschiede zwischen den Marken entgehen.

Daher sollte die Gemeinschaftsmarkenmeldung als mit der älteren Marke identisch angesehen werden, „...wenn [sie] ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn [sie] als Ganzes betrachtet Unterschiede [...] aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können“ (siehe Urteil vom 20. März 2003, C-291/00, „LTJ Diffusion“ (Arthur et Félicie), Randnummern 50-54).

Unter einem unbedeutenden Unterschied zwischen zwei Marken ist ein Unterschied zu verstehen, der von einem durchschnittlich verständigen Verbraucher nur wahrgenommen wird, wenn dieser die Marken nebeneinanderstellt und sorgfältig prüft. „Unbedeutend“ ist kein objektiver Begriff und seine Auslegung ist von der Komplexität der Marken, die verglichen werden, abhängig. Unterschiede sind unbedeutend, die sehr kleine Elemente oder Elemente betreffen, die in einer komplexen Marke untergehen und vom menschlichen Auge beim Betrachten der betreffenden Marke

nicht ohne Weiteres erfasst werden können, wenn berücksichtigt wird, dass sich der Durchschnittsverbraucher normalerweise keiner analytischen Prüfung einer Marke hingibt, sondern sie in ihrer Gesamtheit wahrnimmt.


Die Feststellung, dass ein Element „unerheblich“ ist, sollte mit hinreichenden Gründen für seine mangelnde Auswirkung auf die umfassende Wahrnehmung der Marke getroffen werden.

Aus der obigen Definition von Identität folgt, dass Marken nur dann gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV als identisch gelten können, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- **Vollständige Identität der Zeichen als Ganzes.** Partielle Identität ist gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV nicht hinreichend; eine Übereinstimmung bei irgendeinem Teil der Marke kann jedoch zu Ähnlichkeit zwischen den Zeichen führen und sollte bei der Prüfung bezüglich Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV berücksichtigt werden.

Ein etwaiges zusätzliches Element reicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Marken nicht identisch sind; ob es sich bei dem hinzugefügten Element um ein Wort, eine bildliche Darstellung oder eine Kombination daraus handelt, ist unerheblich.

Folglich gelten zwei Wortmarken als nicht identisch, wenn die eine zwar in der anderen enthalten ist, aber von weiteren Zeichen (siehe Teil 2.4) oder von Wörtern begleitet ist, unabhängig von Kennzeichnungskraft oder beschreibendem Charakter.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen und Bemerkungen	Rechtssache Nr.
MILLENIUM	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Es wurde festgestellt, dass „die Zeichen, um die es ging, offensichtlich nicht identisch waren“, selbst wenn „Insurance company limited“ auf Englisch für die betreffenden Dienstleistungen beschreibend war.	R 0696/2011-1
 INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	R 0807/2008-4

- **Identität auf allen Vergleichsebenen.** Es muss Identität zwischen den Zeichen auf allen relevanten Markenvergleichsebenen, das heißt auf der schriftbildlichen, der klanglichen und der begrifflichen Ebene vorliegen. Wenn die Marken zwar in gewissen Aspekten (schriftbildlich, klanglich oder begrifflich), aber nicht in anderen identisch sind, dann sind sie nicht insgesamt identisch. Im letzteren Fall können sie ähnlich sein, und aus diesem Grund muss die Verwechslungsgefahr geprüft werden.

2.3 Identität von Wortmarken

Wortmarken sind identisch, wenn es sich bei beiden um reine Wortmarken handelt, die in ihrer Buchstaben- oder Zahlenabfolge genau übereinstimmen. Wortmarken sind

Marken, die aus in der standardmäßigen, vom jeweiligen Amt verwendeten Schriftart wiedergegebenen Buchstaben, Zahlen und anderen Zeichen (z. B. +, @, !) bestehen. Das heißt, sie beanspruchen kein bestimmtes Bildelement oder Erscheinungsbild. Wenn beide Marken als Wortmarken eingetragen sind, ist die vom jeweiligen Amt in der amtlichen Veröffentlichung (z. B. Blatt für Gemeinschaftsmarken) tatsächlich verwendete Schriftart unerheblich. Unterschiedliche Verwendung von Klein- oder Großbuchstaben ist unerheblich, selbst wenn sich Klein- und Großbuchstaben abwechseln.

Die folgenden Wortmarken sind identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
MOMO	MoMo	B 1 802 233
BLUE MOON	Blue Moon	R 0835/2010-1
Global Campus	GLOBAL CAMPUS	R 0719/2008-2
Zeus	ZEUS	R 0760/2007-1
Jumbo	JUMBO	R 0353/2007-2
DOMINO	Domino	R 0523/2008-2
Apetito	APETITO	T-129/09

Im Allgemeinen sollte überprüft werden, ob das Zeichen als Wortmarke eingetragen wurde. Es kann beispielsweise irreführend sein, wenn nur die grafische Darstellung der Marke geprüft wird (z. B. im Madrider System), weil je nach der in den Zertifikaten, Bekanntmachungsblättern usw. verwendeten grafischen Darstellung der Zeichen eine Marke, die als Wortmarke *beansprucht* wird, Bildelemente oder stilisierte Elemente oder Schriftarten aufweisen kann. In diesen Fällen hat der Anspruch vor der genauen Wiedergabe im Zertifikat, Bekanntmachungsblättern usw. Vorrang.

Marken in Zeichen, die nicht aus dem lateinischen Alphabet stammen, müssen als Wortmarken in den bezeichneten Rechtsordnungen, in denen diese Zeichen offiziell verwendet werden (z. B. kyrillische Schriftzeichen im Falle einer Gemeinschaftsmarke oder einer Internationalen Registrierung, in der Bulgarien oder die EU benannt ist), in Übereinstimmung mit der Angabe von Kategorie Nr. 28.05 der Wiener Klassifikation von Bildbestandteilen angesehen werden.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
ВАСИЛЬКИ	Васильки	B 1 827 537

Auch wenn nur ein Buchstabe unterschiedlich ist, reicht dies aus, um das Vorliegen von Nichtidentität festzustellen. Dasselbe gilt für ein Leerzeichen oder ein Satzzeichen (z. B. Bindestrich, Punkt), weil ihr Vorliegen die Wahrnehmung eines Zeichens ändern kann (siehe erstes Beispiel unten). Die folgenden Wortmarken **sind nicht** identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
She , SHE	S-HE	T-391/06
TELIA	Teeli	B 13 948
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290

HERBOFARM	HERBO-FARMA	R 1752/2010-1
-----------	-------------	---------------



2.4 Wortmarken und Bildmarken

Eine **Wortmarke** und eine **Bildmarke** sind, selbst wenn beide aus demselben Wort bestehen, nur dann identisch, wenn die Unterschiede den maßgeblichen Verkehrskreisen entgehen können.

In den folgenden Beispielen sind die Zeichen eindeutig nicht identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
	iHotel	T-277/11
	ELCO	R 0803/2008-1
	eClear	R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 0932/2010-4

Die Feststellung, dass Marken nicht identisch sind, kann schwieriger sein, wenn die Bildmarke in einer normalen Schriftart geschrieben ist. In den folgenden Beispielen wurde jedoch festgestellt, dass die Marken **nicht identisch** waren:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
	THOMSON	R 0252/2008-1
	Klepper	R 0964/2009-1

2.5 Identität von Bildmarken

Zwei Bildmarken sind identisch, wenn beide Zeichen in allen ihren Bildelementen (Form, Farben, Kontrast, Schattierung usw.) übereinstimmen.

Für die Feststellung der Identität reicht der Gebrauch desselben Wortes, wenn das Bildelement nicht dasselbe ist, selbstverständlich nicht aus. Die folgenden Marken sind nicht identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		R 0558/2011-1
		R 1440/2010-1
		7078 C

Da der Unterschied bei der Darstellung der Buchstaben „TEP“ in Kursivdruck im folgenden Fall jedoch den Verkehrskreisen entgehen würde, gelten die Marken als **identisch**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		B 2 031 741

3 Ähnlichkeit von Zeichen

3.1 Das Konzept der Ähnlichkeit

Nach der Rechtsprechung sind zwei Marken ähnlich, wenn sie unter anderem aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen (siehe Urteil vom 23. Oktober 2002, T-6/01, „Matratzen“, Randnummer 30 (C-03/03 P); und vom 12. November 2008, T-281/07, „BLUE“, Randnummer 26).

Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei unter anderem die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 23).

3.2 Schwelle für das Feststellen von Ähnlichkeit

Wenn Ähnlichkeit nur auf einer der drei Ebenen vorliegt, dann sind die Zeichen ähnlich (siehe Urteil vom 2. Dezember 2009, T-434/07, „Volvo“, Randnummern 50-53). Ob die Zeichen hinreichend ähnlich sind, dass Verwechslungsgefahr besteht, muss in einem anderen Teil der Entscheidung („Die umfassende Beurteilung“) untersucht werden, nicht in dem Teil, in dem es um den Vergleich der Zeichen geht.

Eine logische Folge einer niedrigen Schwelle ist, dass eine Feststellung von Ähnlichkeit nicht automatisch zu einer Feststellung einer Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Verbindung, führt, selbst wenn die Waren und Dienstleistungen ähnlich oder identisch sind. Wie oben erwähnt, ist die Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung, von vielen Faktoren abhängig, die getrennt beurteilt werden müssen⁵.

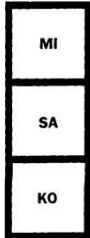


Da die Grenze zwischen ähnlich und unähnlich nicht immer leicht festzulegen ist, werden diese Konzepte bei jedem der Vergleiche – dem schriftbildlichen Vergleich, dem klanglichen Vergleich und dem begrifflichen Vergleich – gemeinsam abgehandelt.

3.3 Unerhebliche Elemente

Wie oben in Abschnitt 1.2.1 erwähnt, muss sich der Vergleich auf **die Zeichen als Ganzes erstrecken**. Der Vergleich von **unerheblichen Elementen** kann vom Amt jedoch von vornherein vernachlässigt werden, nachdem **eine angemessene Begründung** dafür vorgelegt wurde, warum sie als unerheblich gelten (siehe Urteil vom 12. Juni 2007, C-334/05 P, „Limoncello“, Randnummer 42). Dies ist besonders wichtig, wenn das unerhebliche Element das gemeinsame Element bei den Zeichen ist. Das Konzept der unerheblichen Elemente ist streng auszulegen; im Zweifelsfall sollte die Entscheidung die Zeichen als Ganzes abdecken.

Nach dem Dafürhalten des Amtes bezieht sich ein unerhebliches Element auf ein Element, das aufgrund seiner Größe und/oder Position auf den ersten Blick nicht auffällt oder Teil eines komplexen Zeichens mit zahlreichen anderen Elementen (z. B. Getränkeetiketten, Verpackung usw.) ist und daher den maßgeblichen Verkehrskreisen entgeht.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
	 <p>(GREEN BY MISSAKO)</p>	<p>T-162/08</p> <p>Die Wörter „by missako“ sind fast unleserlich; aufgrund ihrer Größe und ihres Schriftbilds sind sie schwer zu entziffern.</p>
	<p>LUNA</p>	<p>R -2347/2010-2</p> <p>Das Element „Rótulos Luna S.A.“ galt als unerheblich.</p>

⁵ Siehe Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 8, Umfassende Beurteilung.

<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>R 0396/2010-1</p> <p>Die Elemente „30 cl“, „30 vol.“, „ANNO“ oder „1857“ wurden von der Kammer weder klanglich noch begrifflich beurteilt.</p>
<p>MAGNA</p>		<p>R 1328/2005-2</p> <p>Das streitige Zeichen wurde von der Kammer vollständig beschrieben; der dreistufige Vergleich erstreckte sich jedoch nicht auf unerhebliche Elemente wie „70 %“.</p>
		<p>T-472/08</p> <p>Die Bestandteile, abgesehen von „cachaça“/„pirassununga“ und „51“, der mit weißen Schriftzeichen in einen Kreis geschrieben ist, der sich zur Hlfte in einem breiten, das Zeichen von einem Ende zum anderen durchziehenden Band befindet, sind in dem durch diese Marken hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlssigen (Randnummer 65).</p>

3.4 Schriftbildlicher Vergleich

3.4.1 Schriftbildlicher Vergleich bei Wortmarken

Bei mindestens einer Wortmarke ist das Wort selbst und nicht seine Schriftform geschtzt.

Nach der Rechtsprechung besteht eine Wortmarke ausschlielich aus Buchstaben, Wrtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente (siehe Urteil vom 20. April 2005, T-211/03, „Faber“, Randnummer 33; und vom 13. Februar 2007, T-353/04, „Curon“, Randnummer 74). Der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergibt, erstreckt sich auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte, die diese Marke mglicherweise annehmen kann (siehe Urteil vom 22. Mai 2008, T-254/06, „RadioCom“, Randnummer 43).

Es ist daher irrelevant, ob die Wortmarke in Klein- oder Grobuchstaben dargestellt wird:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
BABIDU	babilu	T-66/11 (Randnummer 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1

3.4.1.1 Gegenüberstellung von Wortmarken

Bei Wortmarken beruht der schriftbildliche Vergleich auf einer Analyse der Anzahl und der Abfolge der Buchstaben/Zeichen, der Position der übereinstimmenden Buchstaben/Zeichen, der Anzahl von Wörtern und der Struktur der Zeichen (z. B. ob Wortelemente getrennt oder mit Bindestrich verbunden sind).

Der Durchschnittsverbraucher nimmt ein Zeichen jedoch üblicherweise als Ganzes wahr und führt keine Analyse seiner verschiedenen Einzelheiten durch. Kleine Unterschiede bei den Buchstaben (der Anzahl der Buchstaben) reichen oft nicht aus, um eine Feststellung von schriftbildlicher Ähnlichkeit auszuschließen, besonders wenn die Zeichen eine gemeinsame Struktur haben.

In den folgenden Rechtssachen wurde festgestellt, dass die Marken schriftbildlich ähnlich sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
CIRCULON	CIRCON	T-542/10
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4
ARTEX	ALREX	T-154/03
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010--1
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1
EPILEX	E-PLEX	T-161/10
CHALOU	CHABOU	T-323/10

Die folgenden Wortmarken sind schriftbildlich unähnlich:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
ARCOL	CAPOL	C-193/09 P und T-402/07
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10

3.4.1.2 Vergleich zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke mit Wortelementen

Wenn Bildmarken mit Wortelementen mit Wortmarken schriftbildlich verglichen werden, kommt es darauf an, ob die Zeichen eine erhebliche Anzahl von Buchstaben in derselben Position gemeinsam haben und ob das Wortelement im Bildzeichen hochgradig stilisiert ist. Es kann trotzdem Ähnlichkeit festgestellt werden, obwohl die Buchstaben grafisch mit verschiedenen Schriftarten, in Kursiv- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe dargestellt sind.

Wenn dieselben Buchstaben in derselben Abfolge dargestellt sind, setzt eine Feststellung von Unähnlichkeit im Prinzip eine starke Variation in der Gestaltung voraus.

Die folgenden Marken wurden als schriftbildlich **ähnlich** eingestuft, weil bei der Gestaltung der Wortelemente in den Bildmarken keine hohe Variation vorlag und das Wortelement leicht erkennbar und lesbar war:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
VITAFIT		T-552/10
Hella		T-522/10
vitafresh		R 0399/2009-1
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1
vendus sales & communication group		R 0994/2009-4
	OPENDOOR	R1309/2008-4
VITESSE		R 0636/2008-4
EMERGEA		T-172/04

In Fällen, in denen das Wort in der Bildmarke stark stilisiert ist, sollte jedoch festgestellt werden, dass die Marken schriftbildlich **unähnlich** sind, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

3.4.2 Bildlicher Vergleich ohne Wortmarken

Wenn es sich bei keinem der zu vergleichenden Zeichen um eine Wortmarke handelt, muss zwischen den rein bildlichen Elementen der Marken und den Wortelementen differenziert werden:

- Beim Vergleich der streitigen Zeichen in Bezug auf ihre **rein bildlichen Elemente** sieht das Amt Letztere unter folgender Bedingung als Bilder an: Wenn sie in einem getrennt erkennbaren Element übereinstimmen oder dieselbe oder eine ähnliche Kontur haben, ist die Feststellung eines gewissen Grades an bildlicher Ähnlichkeit wahrscheinlich.
- Beim Vergleich der Zeichen in Bezug auf ihre **Wortelemente** erachtet das Amt die Zeichen als ähnlich, insoweit sie eine erhebliche Anzahl von Buchstaben in derselben Position gemeinsam haben und wenn sie nicht hochgradig stilisiert sind oder wenn sie auf dieselbe oder eine ähnliche Art stilisiert sind. Es kann trotzdem Ähnlichkeit festgestellt werden, obwohl die Buchstaben grafisch in verschiedenen Schriftarten, in Kursiv- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe dargestellt sind (siehe Urteil vom 18. Juni 2009, T-418/07, „LIBRO“; und vom 15. November 2011, T-434/10, „ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT“, Rechtsmittel C-42/12 P abgewiesen).

Allgemein gesprochen, gibt es drei Arten des schriftbildlichen bzw. bildlichen Vergleichs:







- *Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen:* Die Zeichen sind bildlich ähnlich, wenn irgendwelche ihrer Elemente übereinstimmen.
- *Gegenüberstellung von Bildzeichen mit Wortelementen:* Die Zeichen sind schriftbildlich ähnlich, wenn ihre Bildelemente übereinstimmen und/oder wenn sie Wörter und/oder Buchstaben in derselben/einer ähnlichen Schriftart oder in einer Schriftart, die nicht stark stilisiert ist, gemeinsam haben.
- *Gegenüberstellung von Bildzeichen mit Wortelementen und reinen Bildzeichen (oder umgekehrt):* Die Zeichen sind schriftbildlich ähnlich, wenn irgendwelche ihrer Bildelemente übereinstimmen.

Auf diese drei Szenarien wird weiter unten genauer eingegangen, indem zum Ende einige besondere Fälle beschrieben werden.





3.4.2.1 Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen

Wie oben erläutert, können die Zeichen bildlich ähnlich sein, wenn sie übereinstimmen oder eine ähnliche Kontur haben.

Bei den folgenden reinen Bildzeichen wurde festgestellt, dass sie bildlich **ähnlich** sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		T-379/08
		B 1 157 769
		T-523/08

Die folgenden reinen Bildzeichen galten als bildlich **unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		B 1 572 059
		R 1904/2010-4 (Rechtsmittel anhängig, T-502/11)

3.4.2.2 Schriftbildlicher Vergleich zwischen zwei Wort-/Bildmarken








Wenn beide Zeichen Wortelemente enthalten, wird, wie bereits erwähnt, Ähnlichkeit festgestellt, wenn diese Elemente eine Abfolge von nicht hochgradig stilisierten Buchstaben gemeinsam haben. Dies gilt auch dann, wenn die Buchstaben grafisch in verschiedenen, aber nicht hochgradig stilisierten Schriftarten, sei es in Kursiv- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe, dargestellt sind (siehe Urteil vom 18. Juni 2009, T-418/07, „LiBRO“; und vom 15. November 2011, T- 434/10, „ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT“, Rechtsmittel C- 42/12 P abgewiesen).

In den folgenden Beispielen wurde schriftbildliche **Ähnlichkeit** der Marken festgestellt, weil sie einige Wörter oder Buchstabenfolgen gemeinsam haben und die Schriftart nicht als stark stilisiert betrachtet wird:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		T-418/07
		T-434/10 (Rechtsmittel abgewiesen)
		R 1148/2008
		B 921 934
		T-460/09
		T-204/09
		R 1025/2010-4

In den folgenden Beispielen wurde jedoch festgestellt, dass die Marken schriftbildlich **unähnlich** sind, obwohl sie einige Wörter und/oder Buchstaben und/oder bildliche Darstellungen gemeinsam haben, weil die gemeinsamen Buchstaben stark stilisiert oder unterschiedlich platziert sind und/oder zusätzliche bildliche Darstellungen vorliegen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		T-390/03

		<p>T-106/06</p>
		<p>R 448/2009-1</p>
		<p>R 0576/2010-2 (bestätigt durch T-593/10)</p>
<p>HANNIBAL LAGUNA C O U T U R E</p>		<p>R 0111/2010-4</p>

3.4.2.3 Schriftbildlicher Vergleich zwischen einem Wort-/Bildzeichen und einem Bildzeichen



Eine Übereinstimmung bei einem Bildelement, das schriftbildlich als identisch oder ähnlich wahrgenommen wird, kann zu einer schriftbildlichen Ähnlichkeit führen.

Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Fälle, in denen aufgrund von übereinstimmenden Bildelementen schriftbildliche Ähnlichkeiten vorliegen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		<p>T-81/03, T-82/03 und T-103/03</p>
 <p>und</p>  <p>(zwei verschiedene ältere Zeichen)</p>		<p>R 0144/2010-2</p>

		<p>R 1022/2009-2</p>
---	---	----------------------

Im folgenden Beispiel waren die Bildelemente unterschiedlich und die Zeichen wurden als schriftbildlich **unähnlich** eingestuft:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		<p>B 134 900 Die Marken wurden als schriftbildlich unähnlich eingestuft.</p>

3.4.2.4 Besondere Anwendungsfälle beim Vergleich von Bildzeichen

Beim schriftbildlichen Vergleich von Bildzeichen kann auch bei unterschiedlichen Bildelementen (d. h. sie stimmen nicht überein oder haben nicht dieselbe oder keine ähnliche Kontur) und unterschiedlichen Wortelementen schriftbildliche Ähnlichkeit festgestellt werden. Ähnlichkeit liegt vor, wenn die Zeichen aufgrund der Gestaltung, Struktur und Farbkombination insgesamt schriftbildlich ähnlich sind.

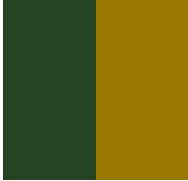

Anhand des folgenden Beispiels wird verdeutlicht, wie Zeichen aufgrund ähnlicher Gestaltung, Struktur und Farbkombination schriftbildlich ähnlich sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		<p>B 1 220 724 Die Zeichen galten als schriftbildlich ähnlich.</p>

3.4.2.5 Bildlicher Vergleich von „Farbe per se“-Marken

Beim Vergleich von reinen Farbmarken liegt bildliche Ähnlichkeit vor, wenn sie dieselben Farben/Farbkombinationen oder ähnliche Farbtöne enthalten.





Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
 <p>Farbangabe: Curry(ocker)gelb RAL 6003- HR/olivgrün RAL 1027-HR.</p>	 <p>Farbangabe: Gelb, Pantone PMS 142, Grün RAL 6001</p>	B 1 229 790
Die Zeichen galten als bildlich ähnlich, weil sie beide ähnliche Grün- und Gelbfarbtöne enthalten.		

3.4.2.6 Bildlicher Vergleich von 3D-Marken

Beim Vergleich von dreidimensionalen und zweidimensionalen Zeichen gelten dieselben Grundprinzipien wie bei 2D-Marken. Der bildliche Eindruck des dreidimensionalen Zeichens wird zwar üblicherweise besonders dadurch beeinflusst, dass es vergleichsweise selten ist, aber dies ist in Bezug auf den Gesamteindruck zu beurteilen.

Zwischen den folgenden Marken liegt dagegen ein geringer Grad an bildlicher **Ähnlichkeit** vor:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		R 0806/2009-4
		T-24/08

Die folgenden Marken sind bildlich **unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		<p>R 0806/2009--4, Randnummer 34</p>

3.5 Klanglicher Vergleich

3.5.1 Praktische Kriterien

Wenn der Widerspruch auf älteren Zeichen basiert, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten geschützt sind, müssen im Prinzip alle unterschiedlichen Aussprachevarianten der Zeichen durch das relevante Publikum in allen Amtssprachen dieser Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. Örtliche Akzente werden nicht berücksichtigt. Wenn es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarkeneintragung handelt, muss sich die Analyse jedoch, wie bereits erwähnt, über die *gesamte* EU erstrecken. Die Analyse des Amtes braucht sich jedoch dann nicht über die gesamte EU zu erstrecken und kann sich auf einen *Teil oder Teile* konzentrieren, in dem bzw. in denen Verwechslungsgefahr besteht, wenn für mindestens einen Mitgliedstaat Verwechslungsgefahr besteht *und* wenn ein solches Vorgehen aus Gründen der Verfahrensökonomie gerechtfertigt ist (um beispielsweise die Prüfung von spezifischen Aussprachevarianten oder Bedeutungen von Marken in mehreren Sprachen zu vermeiden).





Der von einem Zeichen hervorgerufene klangliche Gesamteindruck wird insbesondere durch die Anzahl und Abfolge seiner Silben geprägt. Wie Zeichen klanglich wahrgenommen werden, wird durch ihren üblichen Rhythmus und ihre Intonation stark beeinflusst. Im englischen Wörterbuch von Collins wird „Rhythmus“ als „die Anordnung von Wörtern in einer mehr oder weniger regelmäßigen Abfolge von betonten und unbetonten oder langen und kurzen Silben“ definiert. „Intonation“ wird als „das durch stimmliche Tonhöhenvariation erzeugte Klangmuster von Teilsätzen und Sätzen“ definiert.

Die Silben und ihre jeweilige Abfolge und Betonung sind daher die wichtigsten Faktoren bei der Bestimmung des klanglichen Gesamteindrucks einer Marke. Beim klanglichen Vergleich von Marken ist die Beurteilung gemeinsamer Silben besonders wichtig, weil ein ähnlicher klanglicher Gesamteindruck größtenteils von diesen gemeinsamen Silben und ihrer identischen oder ähnlichen Kombination bestimmt wird.



Die folgenden Beispiele sind klanglich **unähnliche** Marken:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Maßgebliches Gebiet	Rechtssache Nr.
ARCOL	CAPOL	EU	C-193/09
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Die folgenden Beispiele sind klanglich ähnliche/identische Marken:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Maßgebliches Gebiet	Rechtssache Nr.
FEMARA		EU	R 0722/2008--4
	FOR US	BX	R 0166/2010-1
		DE	R 1071/2009-1 in geringem Maße ähnlich

Marken, die aus einem einzigen Buchstaben bestehen, können klanglich verglichen werden. Die folgenden Marken sind klanglich identisch, da sie beide den Buchstaben „A“ wiedergeben:





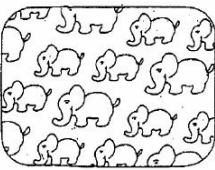
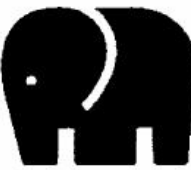
Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		T--115/02

3.5.2 Zeichen und Elemente in Zeichen, die beurteilt werden müssen



Eine Bildmarke ohne Wortelemente kann als solche nicht ausgesprochen werden. Es kann allenfalls ihr bildlicher oder begrifflicher Inhalt mündlich beschrieben werden (siehe Urteil vom 7. Februar 2012, T-424/10, „Darstellung von Elefanten in einem Rechteck“, Randnummer 46).

Mit anderen Worten unterliegen reine Bildmarken (d. h. Marken, die keine Wortelemente enthalten) keiner klanglichen Beurteilung. Die von dem Bild hervorgerufene „Bedeutung“ kann nur bildlich und begrifflich beurteilt werden.

Bei den folgenden handelt es sich um Zeichen, die klanglich nicht verglichen werden konnten, weil es sich um reine Bildzeichen handelt:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		R 0131/2010-4
		R 0403/2009-2
		T-424/10

Wenn eines der Zeichen ferner Elemente hat, die gelesen werden können, das andere jedoch nur Bildelemente hat, die klanglich nicht beurteilt werden können, sollte das Ergebnis sein, dass kein klanglicher Vergleich vorgenommen werden konnte. Zum Beispiel:


Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		R 0144/2010--2

Hinsichtlich der Aussprache von Bildelementen, die an einen Buchstaben erinnern, ist anzumerken, dass die maßgeblichen Verkehrskreise derartige Bildelemente üblicherweise nur lesen, wenn sie mit einem Wort verbunden sind oder Teil eines Wortes darstellen, das den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Abschließend ist zu sagen, dass Wörter, Buchstaben und Zahlen zwar immer klanglich beurteilt werden müssen, aber bei manchen Symbolen und Abkürzungen Ungewissheit herrscht.

Beispielsweise wird das Logogramm „&“ (Und-Zeichen) im Allgemeinen als „und“ gelesen und ausgesprochen und sollte daher in den klanglichen Vergleich mit aufgenommen werden. Die Aussprache eines gegebenen Symbols kann jedoch in verschiedenen Sprachen unterschiedlich sein.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
	DNG	R 0160/2010-2 Das Und-Zeichen „&“ wird in den meisten Sprachen der Europäischen Union ausgesprochen und als die entsprechende Übersetzung der Konjunktion „und“ anerkannt.

Dasselbe gilt für das At-Zeichen „@“, das im Prinzip ausgesprochen wird. Selbstverständlich kann ein gegebenes Zeichen in verschiedenen Sprachen unterschiedlich ausgesprochen werden.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
	T-Mobile@Home	R 1421/2010-4 @ wird in den Benelux-Ländern „at“ bzw. „arrobas“ ausgesprochen (Randnummer 21).




Im obigen Fall lässt sich nicht leugnen, dass ein bedeutender Teil der maßgeblichen Verkehrskreise – insbesondere Englisch Sprechende – das At-Symbol lesen und somit die Marke als „at home“ aussprechen würde. Diese Möglichkeit muss daher, zusammen mit anderen Möglichkeiten wie „a home“ oder einfach „home“, berücksichtigt werden. In anderen Sprachen kann das Symbol natürlich anders gelesen werden (zum Beispiel „arroba“ im Spanischen oder Portugiesischen).

Man vergleiche dies jedoch mit:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		R 0719/2010-1 (T-220/11 abgewiesen, C-524/12 P anhängig) @ wird (zumindest) von den EN-Verkehrskreisen als der Buchstabe „a“ wahrgenommen (Randnummer 25).

Je nach den Umständen können auch das Plus(+)- und das Minus(-)-Symbol/der Bindestrich von den maßgeblichen Verkehrskreisen ausgesprochen werden. Das Minus-Symbol kann ausgesprochen werden, wenn es in Kombination mit einer Zahl, z. B. „-1“, verwendet wird. Es wird jedoch nicht ausgesprochen, wenn es als Bindestrich (wie in „G-Star“) verwendet wird.


In den folgenden Beispielen würde das „+“-Symbol in der strittigen Gemeinschaftsmarkenmeldung als „plus“ ausgesprochen werden:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P abgewiesen)
		T-400/06

Auch Währungssymbole (€, \$, £ usw.) können ausgesprochen werden, wenn die relevante Marke geäußert wird. Im Vereinigten Königreich würde beispielsweise das (erdachte) Zeichen „£ 20“ als „20 pounds“ (20 Pfund) ausgesprochen werden. Deshalb sind die Zeichen „£ 20“, „20 pounds“ und „twenty pounds“ (zwanzig Pfund) klanglich identisch.

Aufgrund der Art und Weise, wie Symbole – oder Buchstaben – benutzt werden, ist es jedoch zuweilen unrealistisch anzunehmen, dass sie gelesen und ausgesprochen werden, beispielsweise wenn ein Symbol in einer Bildmarke wiederholt wird, um ein Muster zu erzeugen, oder stark verzerrt oder anderweitig nicht deutlich lesbar ist. Dies wird durch die folgenden kontrastierenden Beispiele veranschaulicht:

Marke	Begründung
	T-593/10 In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „B“ gelesen werden. Die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.
	T-593/10 In dieser Bildmarke ist der Buchstabe „B“ so stark verzerrt, dass sich nur schwer erkennen lässt, ob es sich wirklich um den Buchstaben „b“ oder um die Zahl „8“ handelt.
	R 1779/2010-4 Die Aussprache dieses Zeichens ist sehr schwer zu bestimmen. Ein klanglicher Vergleich kann daher zu äußerst unterschiedlichen Ergebnissen führen: Es kann Identität oder Unähnlichkeit festgestellt werden.
	B 1 127 416 In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „H“ gelesen werden; die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.

	<p>B 1 127 416</p> <p>In diesem Zeichen ist es aufgrund des Musters unwahrscheinlich, dass Verbraucher ein „H“ (oder sogar mehrere „H“) lesen. Diese Marke lässt sich klanglich nicht beurteilen.</p>
---	---

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Aussprechbarkeit eines gegebenen Symbols/Buchstaben von dem fraglichen Zeichen, der Art seiner Darstellung und der Art und Weise, wie es mit anderen Elementen des Zeichens kombiniert ist, abhängt.

3.5.3 Identische/ähnliche Klänge in unterschiedlicher Reihenfolge

Sind die sich gegenüberstehenden Marken aus Silben oder Wörtern gebildet, die zwar identisch oder sehr ähnlich sind, aber in unterschiedlicher Reihenfolge vorliegen, so dass die Zeichen klanglich identisch oder stark ähnlich wären, wenn man nur eine der Silben oder eines der Wörter umstellen würde, sollte festgestellt werden, dass die Zeichen klanglich ähnlich sind.

Zum Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
SAT-COM	COM S.A.T	B 361 461
Kids Vits	VITS4KIDS	T-484/08 (C- 84/10 P abgewiesen)
		T-67/08

3.5.4 Aus fremdsprachigen oder erfundenen Wörtern bestehende oder diese enthaltende Zeichen


Wenn ein Zeichen fremdsprachige Wörter enthält, sollte im Prinzip davon ausgegangen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nicht wissen, wie Muttersprachler der Fremdsprache ein Fremdwort gemäß den Ausspracheregeln ihrer eigenen Sprache aussprechen. Folglich wird das Publikum das fremdsprachige Wort eher gemäß den Ausspracheregeln der eigenen Muttersprache aussprechen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
LIDL	LIFEL	<p>R 0410/2010-1</p> <p>Die ersten beiden Buchstaben und der letzte Buchstabe sind in beiden Marken gleich. Klanglich ist die Ähnlichkeit noch größer, weil LIDL oft so ausgesprochen wird, als würde es LIDEL geschrieben werden. Aus phonologischen Gründen lassen sich D und L in den meisten Sprachen fast nur aussprechen, indem ein Vokal dazwischen eingefügt wird. In Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Deutsch und Französisch würden die Marken daher als LIFEL und LIDEL ausgesprochen.</p>
KAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09

PAN-OPHTAL		Das maßgebliche Gebiet ist Deutschland. Das Gericht stellte klangliche Ähnlichkeit fest. Der deutsche Verbraucher spricht die Buchstaben „N“ und „Ñ“ wahrscheinlich gleich aus. Außerdem sind die Buchstaben „P“ und „B“ Bilabiale und können klanglich verwechselt werden, wenn sie vom selben Vokal begleitet werden; die Zeichen „PAN-OPHTAL“ und „BAÑOFTAL“ sind klanglich sehr ähnlich.
GLÄNSA	GLANZ	T-88/10 Das Gericht entschied, dass der klangliche Gesamteindruck für EN-, FR- und ES-Sprecher durch den Umlaut nicht geändert würde, da die fraglichen Sprachen den Buchstaben „ä“ nicht aufweisen (Randnummer 40).

Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise ein Wort kennen, wie beispielsweise in den folgenden Szenarien:


- wenn es feststeht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Fremdsprache kennen. Beispielsweise hat das Gericht bereits bestätigt, dass die allgemeine Öffentlichkeit zumindest in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (siehe Urteil vom 26. November 2008, T-435/07, „NEW LOOK“, Randnummer 23);
- wenn den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Terminologie für gewisse Klassen von Waren und/oder Dienstleistungen eindeutig bekannt ist. Beispielsweise gilt allgemein, dass IT-Fachleute und Wissenschaftler gebietsunabhängig mit technischem Englisch und dem englischen Grundwortschatz im Vergleich zum Durchschnittsverbraucher vertrauter sind (siehe Urteil vom 27. November 2007, T-434/05, „ACTIVY Media Gateway“, Randnummern 38 und 48 für den IT-Bereich [C-57/08 P abgewiesen]; und vom 9. März 2012, T-207/11, „EyeSense“, Randnummern 21 und 22 für deutsche Fachleute in der Medizin);
- wenn äußerst einfache Wörter wie die englischen Wörter „baby“, „love“, „one“, „snack“ oder „surf“ oder das italienische Wort „pizza“ in allen Mitgliedstaaten verstanden werden;

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
	Babylove Baby Love	R 0883/2010-2

- und schließlich wenn eine der Parteien den unwiderlegbaren Beweis dafür erbringt, dass ein bedeutender Teil der maßgeblichen Verkehrskreise ein derartiges Wort kennt.

Wenn ein bedeutender Teil des relevanten Publikums das Fremdwort korrekt ausspricht, jedoch ein anderer bedeutender Teil die Regeln ihrer Muttersprache anwendet, sollten beide Aussprachevarianten in einer Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit erwähnt und eine Begründung angegeben werden.

Zum Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
WRITE	RIGHT	(nur beispielsweise) Englisch: klanglich sehr ähnlich. Spanisch: klanglich unähnlich.
	ZIRH	T-355/02 (Rechtsmittel C-206/04 P abgewiesen.) Ähnlich in englischsprachigen Ländern und in Spanien.

Was **erfundene oder Fantasiewörter** angeht (Wörter, die keinem Wort entsprechen, das in der EU existiert), würde der relevante Verbraucher sie nicht nur so aussprechen, wie sie entsprechend den Ausspracheregeln seiner Muttersprache klingen würden, sondern auch so, wie sie geschrieben sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
BAMIX	KMIX	T-444/10 Das Gericht merkte an, dass das Wortelement „kmix“ keinem Wort entspricht, das in der Europäischen Union existiert, und dass es von einem Teil der maßgeblichen Verkehrskreise so, wie es geschrieben ist, als eine einzelne Silbe, ausgesprochen werden kann. Es gilt aber auch als möglich, dass die angemeldete Marke als zweisilbiges Wort, und zwar als „ka“ und „mix“ ausgesprochen wird. In bestimmten Sprachen der Europäischen Union (insbesondere Französisch und Deutsch) wird der Buchstabe „k“ als „ka“ ausgesprochen und die Aussprache „km“ ist unüblich (Randnummer 32).

3.6 Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien

3.6.1 Definition von semantischem Inhalt

Zwei Zeichen sind identisch oder begrifflich ähnlich, wenn sie wahrnehmungsgemäß denselben oder einen analogen semantischen Inhalt haben (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 24). Unter dem „semantischen Inhalt“ einer Marke ist ihre Bedeutung zu verstehen, womit man sie in Verbindung bringt oder, wenn es sich um ein Bild oder eine Form handelt, was sie darstellt. Im vorliegenden Text werden die Ausdrücke „semantischer Inhalt“ und „Begriff“ unterschiedslos verwendet.

Wenn eine Marke aus verschiedenen Elementen besteht (beispielsweise einem Wort- und einem Bildelement), muss der begriffliche Inhalt jedes der Elemente definiert werden. Wenn die Marke jedoch aus einem Ausdruck besteht, der eine Bedeutung hat (aus zwei oder mehr Wörtern bestehend), geht es um die Bedeutung des Ausdrucks als Ganzes und nicht um jedes einzelne der Wörter für sich genommen.

Nicht jeder Begriff muss definiert werden: Es kommt nur auf die Begriffe an, die die maßgeblichen Verkehrskreise, wie sie durch das maßgebliche Gebiet definiert werden,

wahrscheinlich kennen. Die Tatsache, dass das Wort beispielsweise eine Bedeutung in Polnisch hat, ist normalerweise irrelevant, wenn das maßgebliche Gebiet Spanien ist.

Der begriffliche Vergleich wird von den relevanten Waren und Dienstleistungen in der Regel nicht beeinflusst. Wenn ein Begriff jedoch viele Bedeutungen hat, von denen eine für die relevanten Waren und Dienstleistungen besonders bedeutsam ist, kann sich der begriffliche Vergleich auf diese Bedeutung konzentrieren. Auf alle Fälle geht es darum, wie der Begriff vom relevanten Publikum wahrgenommen wird. Eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und dem, was das Zeichen bedeutet, womit man es in Verbindung bringt oder was es darstellt, darf nicht erzwungen oder künstlich hergestellt werden. Wenn sich die relevanten Waren beispielsweise auf *Beleuchtung* beziehen und das Zeichen „LED“ ist oder das Element „LED“ enthält, dann ist „light-emitting diode“ (Leuchtdiode) eine der verschiedenen möglichen Bedeutungen von „LED“. Daher kann sich der begriffliche Vergleich auf diese Bedeutung konzentrieren.

3.6.1.1 Der semantische Inhalt von Wörtern

Wenn die Marke aus einem Wort besteht oder ein Wort enthält, schlägt der Prüfer als Erstes die Erklärung dieses Wortes in Wörterbüchern und/oder Nachschlagewerken in der/den Sprache/n des maßgeblichen Gebiets nach. Ist das Wort im Wörterbuch/Nachschlagewerk enthalten, dann ist die beschriebene Bedeutung sein semantischer Inhalt.

Es gilt, und dies ist als Ausgangspunkt anzumerken, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU hauptsächlich die Sprachen sprechen, die auf ihren jeweiligen Gebieten vorherrschen (siehe Urteil vom 23. Dezember 2002, T-6/01, „MATRATZEN“, Randnummer 27). Bei diesen Sprachen handelt es sich üblicherweise um die Amtssprachen des relevanten Gebiets.




Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
HALLOUMI	HELLIM	T--534/10
<p>Hellim ist die türkische Übersetzung von Halloumi (Griechisch) (eine Käseart). Das maßgebliche Gebiet war Zypern. Gemäß der Entscheidung des Gerichts zählt Türkisch zwar nicht zu den Amtssprachen der EU, aber es ist eine der Amtssprachen der Republik Zypern. Daher wird Türkisch von einem Teil der zyprischen Bevölkerung verstanden und gesprochen (Randnummer 38). Daher stellte das Gericht fest, dass der Durchschnittsverbraucher in Zypern, wo Griechisch und Türkisch Amtssprachen sind, verstehen wird, dass die Wörter HALLOUMI und HELLIM beide dieselbe zyprische Käsespezialität bezeichnen. Somit besteht eine gewisse Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht zwischen diesen Wörtern (Randnummer 41).</p>		

Das Gericht hat jedoch auch klargestellt, dass diese Regel nur das primäre Sprachverständnis des Publikums in diesen Gebieten betrifft. Es handelt sich nicht um eine strenge Regel. Es sollte nicht automatisch gelten, dass die in dem betreffenden Mitgliedstaat vorherrschende Sprache die Muttersprache der maßgeblichen Verkehrskreise ist oder dass diese Verkehrskreise über keine besonderen Kenntnisse anderer Sprachen verfügen (siehe Beschluss vom 3. Juni 2009, C-394/08 P, „ZIPCAR“, Randnummer 51).

In den folgenden Szenarien müssen beispielsweise andere Sprachen als die vorherrschende berücksichtigt werden:

- wenn das Wort in einer anderen Sprache dem äquivalenten Wort in der Amtssprache des maßgeblichen Gebiets sehr ähnlich ist. Beispielsweise wird das englische Wort „bicycle“ in Spanien verstanden, weil es der spanischen Entsprechung „bicicleta“ sehr ähnlich ist;
- wenn das fremdsprachliche Wort im maßgeblichen Gebiet gebräuchlich ist. Beispielsweise ist das spanische Wort „bravo“ in Deutschland als Ausdruck des Lobes im Sinne von „gut gemacht“ gebräuchlich;
- wenn es feststeht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Fremdsprache kennen. Beispielsweise hat das Gericht bereits bestätigt, dass die allgemeine Öffentlichkeit zumindest in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (siehe Urteil vom 26. November 2008, T- 435/07, „NEW LOOK“, Randnummer 23);
- wenn den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Terminologie für gewisse Klassen von Waren und/oder Dienstleistungen eindeutig bekannt ist. Beispielsweise verstehen die maßgeblichen Verkehrskreise für IT-Waren, unabhängig vom Gebiet, üblicherweise englische IT-Begriffe;
- wenn äußerst einfache Wörter wie „baby“, „love“, „one“, „snack“ oder „surf“ oder „pizza“ usw. in allen Mitgliedstaaten verstanden werden, weil sie international gebräuchlich sind;
- und schließlich wenn eine der Parteien nachweist, dass ein derartiges Wort bei einem relevanten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist.

Die folgende Tabelle zeigt **Beispiele** von Bedeutungen von Wörtern:

Marke	Gebiet	Begriff	Rechtssache Nr.
Mirto	ES	[DE: Myrte] Beschreibt auf Spanisch einen Busch aus der Familie der Myrtengewächse, der zwei bis drei Meter hoch wird.	T-427/07
Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Schlechtes Wetter	T-30/09
 --- STAR SNACKS	EU	Die Begriffe „star snacks“ und „star foods“ werden nicht nur von Englisch Sprechenden, sondern auch vom größten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise so verstanden, dass sie sich auf hochwertige Nahrungsmittel beziehen.	T-492/08 (star foods I) T-333/11 (star foods II)
 - 	EU	Es besteht ein gewisser Grad an begrifflicher Ähnlichkeit auf der Grundlage von „Mc“ und den Wörtern „baby“ und „kids“, die sich beide auf Kinder beziehen (Randnummer 42)	T-466/09

Wie aus einigen der obigen Beispiele hervorgeht, ist eine vollständige Wörterbuchdefinition der Bedeutung eines Worts nicht immer nötig. Die Verwendung eines Synonyms wie Peer=Lord oder Storm=schlechtes Wetter ist ausreichend.

Wenn ein Teil des Publikums den Begriff wahrnimmt, während ein anderer Teil ihn entweder nicht wahrnimmt oder eine andere Bedeutung wahrnimmt, sollte darüber hinaus eine entsprechende Unterscheidung getroffen werden.

Wenn die Marke aus einem **aussagefähigen Ausdruck** besteht, ist es die Bedeutung des Ausdrucks als Ganzes, solange er als solcher verstanden wird, und nicht die der einzelnen Wörter, die für den begrifflichen Vergleich relevant ist (zu beachten ist jedoch die Ausnahme unten in Bezug auf fremdsprachliche Ausdrücke). Erdachtetes Beispiel: „KING’S DOMAIN“ (Herrschaftsbereich des Königs) gegenüber „KING SIZE“ (King-Size).

Falsche Beurteilung: „KING“ (König) bedeutet „männlicher Herrscher“, „DOMAIN“ (Herrschaftsbereich) bedeutet „Gebiet, über das geherrscht oder Kontrolle ausgeübt wird“, und „SIZE“ bedeutet „die physikalischen Abmessungen, die physikalischen Proportionen, die physikalische Größe oder das physikalische Ausmaß eines Objekts“. Die Marken sind begrifflich ähnlich, da sie den Begriff „King“ gemeinsam haben.

Richtige Beurteilung: „KING’S DOMAIN“ bedeutet „ein Gebiet unter der Kontrolle eines Königs“; „KING SIZE“ bedeutet „größer oder länger als die normale oder standardmäßige Größe“. Die Marken sind begrifflich unähnlich, obwohl sie das Wort „KING“ gemeinsam haben.

Dies wird durch die folgenden Beispiele verdeutlicht, bei denen festgestellt wurde, dass die Marken begrifflich unähnlich sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
MOUNTAIN	MOUNTAIN BIKER	B 1 950
GoldGips	Goldband	R 0975/2009--4
ALTA	ALTA FIDELIDAD	B 112 369

Für die oben genannte Regel bezüglich des aussagefähigen Ausdrucks gilt folgende **Ausnahme**: Wenn Zeichen in einer Fremdsprache abgefasst sind, ist es möglich, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die relevante Fremdsprache nur begrenzt beherrscht und daher nicht in der Lage ist, den Bedeutungsunterschied zwischen zwei Ausdrücken zu erfassen. In diesen Fällen kann es sein, dass die Bedeutung eines Ausdrucks als solcher nicht wahrgenommen wird, sondern nur die Bedeutungen der einzelnen Elemente. Das kann daher zu der Feststellung von Ähnlichkeit führen, insoweit das Publikum nur den gebräuchlichen Teil versteht. Wenn es sich im obigen Beispiel herausstellt, dass das Publikum (oder ein Teil davon) nur „KING“ versteht, sollte festgestellt werden, dass die Zeichen begrifflich ähnlich sind.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
Nach Ansicht des Gerichts wird „icebreaker“ nur von einem Teil des italienischen Publikums, der Englisch beherrscht, verstanden. „Iceberg“ ist jedoch ein gebräuchliches Wort, das für das relevante Publikum eine unmittelbar offensichtliche Bedeutung hat. Die ältere Marke ICEBERG hat für das italienische Publikum daher eine klare Bedeutung, während die angemeldete Marke ICEBREAKER für dieses Publikum mit keiner klaren Bedeutung verbunden wäre.		

In der Entscheidung des Gerichts heißt es weiter, dass die in Rede stehenden Marken die Vorsilbe „ice“ gemeinsam haben. Nach Ansicht des Gerichts gehört dieses Wort zum englischen Grundwortschatz und wird vom größten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise verstanden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass gelten muss, dass die Vorsilbe „ice“ aufgrund seiner Ausdruckskraft den Begriffsunterschied zwischen den in Rede stehenden Marken begrenzt und als „semantische Brücke“ dient (Randnummern 41-42).

Ähnliche Überlegungen gelten für Ausdrücke, die eine Kombination aus technischen Wörtern, die nur von einem Teil des relevanten Publikums verstanden werden (z. B. lateinische Wörter, Wörter einer sehr spezifischen Fachsprache), und allgemein gebräuchliche Wörtern aufweisen. In derartigen Fällen kann es möglich sein, dass nur die Bedeutung der allgemein gebräuchlichen Wörter wahrgenommen wird und nicht die Bedeutung des Ausdrucks als solchen.

3.6.1.2 Der semantische Inhalt von Wortteilen


Nach dem Dafürhalten des Gerichts nimmt zwar der Durchschnittsverbraucher diesbezüglich eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Er wird dennoch ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile zerlegen, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich sind (siehe Urteil vom 13. Februar 2007, T-256/04, „RESPICUR“, Randnummer 57).

Die Regel lautet zwar, dass Marken als Ganzes wahrgenommen werden, aber es gilt folglich die Ausnahme, dass Verbraucher sie unter gewissen Umständen in kleinere Teile zerlegen. Da es sich um eine Ausnahme handelt, muss sie eingeschränkt angewandt werden.

Sie findet in folgenden Fällen Anwendung:

- wenn das Zeichen selbst optisch in verschiedene Teile zerteilt ist (z. B. durch Verwendung von Großbuchstaben wie in AirPlus);
- wenn alle Teile eine konkrete Bedeutung nahelegen, die den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist (z. B. Ecoblue), oder
- wenn nur ein Teil eine klare Bedeutung hat (z. B. Dermaclin).

Beispiele von optisch zerlegten Zeichen:


Zeichen	Gebiet	Begriff	Rechts-sache Nr.
VITS4KIDS	EU	Die Marke enthält VITS (verweist auf „Vitamine“) und KIDS.	T-484/08
AirPlus	EU	Es liegen zwei Bedeutungen vor – Air (Luft) und Plus –, die bildlich wahrgenommen werden können, weil das Wort Plus großgeschrieben ist.	T-321/07 (C-216/10 P abgewiesen)
	EU	AGRO: Bezug auf Landwirtschaft HUN: Bezug auf Ungarn UNI: Bezug auf universell oder Union	T-423/08

RNAiFect	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise, besonders das Fachpublikum, erkennen, dass sich die ersten drei Buchstaben auf die englische Abkürzung für Ribonukleinsäure beziehen.	T-80/08
----------	----	--	---------

Beispiele von Zeichen, die zwar optisch nicht zerlegt sind, bei denen aber alle Teile eine konkrete Bedeutung nahelegen, die den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Rechts-sache
Ecoblue	EU	Das Wortelement „Eco“ ist eine gebräuchliche Vorsilbe bzw. eine gebräuchliche Abkürzung in vielen Sprachen, die in der Europäischen Union gesprochen werden, während das Wort „blue“ Englisch für die Farbe Blau ist und zum englischen Grundwortschatz gehört, der den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist.	T-281/07 (C-23/09 P abgewiesen)
Solfrutta / FRUTISOL	EU	Die Elemente „sol“ und „frut“ sind allgemein erkennbar und werden als Verweis auf „Sonne“ bzw. „Frucht“ verstanden.	T-331/08
RIOJAVINA	EU	Der Begriff „riojavina“ in der angemeldeten Marke bezieht sich, was die maßgeblichen Verkehrskreise betrifft, direkt auf Rebenprodukte und insbesondere auf Rioja-Wein.	T-138/09 (C-388/10 P abgewiesen)

Fälle schließlich, in denen nur ein Teil eine klare Bedeutung hat, haben üblicherweise eine Vor- oder Nachsilbe gemeinsam, wie beispielsweise:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Rechtssache
	DE	„DERMA“ kann als Bezug auf dermatologische Erzeugnisse wahrgenommen werden.	B 1 249 467

Wie oben erläutert, müssen alle drei Ausnahmen eng ausgelegt werden. Wenn ein Teil oder Teile nicht offensichtlich eine konkrete Bedeutung nahelegt bzw. nahelegen, die dem relevanten Publikum bekannt ist, sollten es Prüfer unterlassen, von Amts wegen nach solchen Bedeutungen zu suchen. In den Beispielen unten konnte kein begrifflicher Inhalt in den Zeichen festgestellt werden:





Zeichen	Gebiet	Begriff	Rechts-sache
ATOZ	DE, ES, FR, IT, A	Die Marke wird nicht als „from A to Z“ (von A bis Z) wahrgenommen. Die Buchstaben „to“ (die einer englischen Präposition entsprechen) heben sich in keiner Weise von den Buchstaben „a“ und „z“ ab.	T-100/06 (C-559/08 P abgewiesen)
SpagO	BX	„SpagO“ ist ein erfundenes Wort ohne inhaltliche Bedeutung in einer der Amtssprachen der Benelux-Länder. Es sollte nicht als eine Kombination aus SPA + GO wahrgenommen werden.	T-438/07

CITRACAL --- CICATRAL	ES	Weder die Wortelemente „cica“ und „citra“ noch die Endungen „tral“ und „cal“ haben irgendeine konkrete Bedeutung. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die in Rede stehenden Zeichen vom Publikum in Wortelemente zerlegt werden, die eine konkrete Bedeutung haben oder ihm bekannten Wörtern ähneln und die zusammen ein kohärentes Ganzes bilden würden, das jedem oder irgendeinem der in Rede stehenden Zeichen eine Bedeutung verleiht.	T-277/08
-----------------------------	----	--	----------

3.6.1.3 Der semantische Inhalt von falsch geschriebenen Wörtern

Ein Wort muss nicht unbedingt richtig geschrieben sein, damit die maßgeblichen Verkehrskreise seinen semantischen Inhalt wahrnehmen. Beispielsweise stimmt das geschriebene Wort „XTRA“ schriftbildlich zwar nicht mit dem „richtigen“ Wort „EXTRA“ überein, aber weil die beiden Wörter klanglich identisch sind, wird der Begriff des „richtigen“ Wortes (extra) üblicherweise auf das falsch geschriebene Wort (xtra) übertragen.

Dies wird durch die folgenden Beispiele veranschaulicht:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Rechtssache
	EU	Ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise versteht es als Bezug auf das englische Wort „store“, das „Laden, Lager“ bedeutet.	T-309/08
CMORE	EN	CMORE wird angesichts der üblichen Praxis des Versendens von SMS-Nachrichten wahrscheinlich von einem erheblichen Teil der Öffentlichkeit in Dänemark und Finnland mit einer Abkürzung oder einer falschen Schreibung des englischen Verbs „to see“ (sehen) in Verbindung gebracht und als „see more“ (mehr sehen) verstanden werden.	T-501/08 „SEE MORE / CMORE“
	EN	Das Wort „ugli“ in der älteren Marke wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrscheinlich mit dem englischen Wort „ugly“ (hässlich) in Verbindung gebracht.	T-488/07
	EU	Der in der Marke enthaltene Begriff erinnert die Verbraucher an „Joghurt“, d. h. „ein halbfestes, leicht säuerliches, aus mit hinzugefügten Bakterien fermentierter Milch hergestelltes Nahrungsmittel“.	B 1 142 688
	ES	Die Wörter „KARISMA“ und „C@RISMA“ beziehen sich auf „Charisma“, d. h. eine besondere persönliche Eigenschaft oder Macht einer Person, die sie in die Lage versetzt, eine große Zahl von Menschen zu beeinflussen und zu inspirieren.	B 1 012 857

Bei der Zuordnung von Bedeutung zu einem falsch geschriebenen Wort sollten Prüfer auf jeden Fall bedachtsam vorgehen: Die Bedeutung ist wahrscheinlich nicht

übertragbar, wenn die Wörter (klanglich) nicht identisch sind und/oder wenn das falsch geschriebene Element nicht unabhängig wahrgenommen werden kann:

Marke	Gebiet	Begriff	Rechts-sache
Bebimil	EU	Die angemeldete Marke enthält nicht das Wort „baby“, sondern ein Fantasiewort, und zwar „bebi“, das weiter entfernt ist und keine klare, spezifische Bedeutung hat.	T--221/06

3.6.1.4 Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen

Das Gericht hat anerkannt, dass Namen begrifflichen Inhalt haben. Wenn streitige Zeichen aus Namen bestehen (siehe Beispiele unten), muss daher ein begrifflicher Vergleich erfolgen.

Trotzdem gibt es Umstände, in denen die Tatsache, dass eine Marke einen Familiennamen enthält, von begrifflicher Bedeutung ist. Begriffliche Ähnlichkeit kann sich insbesondere nicht lediglich daraus ergeben, dass beide Marken einen Namen und sogar dieselbe Art von Namen (keltischer Familienname, niederländischer Name usw.) enthalten.

Marke	Gebiet	Begriff	Rechtssache Nr.
MCKENZIE / McKINLEY	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise erkennen die Vorsilbe „Mc“ mit der Bedeutung „Sohn von“ als Vorsilbe vieler schottischer oder irischer Familiennamen. Das Publikum betrachtet die Wortelemente der in Rede stehenden Marken daher als keltische Familiennamen ohne begriffliche Bedeutung, es sei denn, der Name ist besonders bekannt, weil eine berühmte Person so heißt.	T-502/07
VANGRACK / VAN GRAF	DE	Die Tatsache, dass beide Marken als niederdeutsche oder niederländische Familiennamen wahrgenommen werden können, ist an sich für Vergleichszwecke neutral.	R 1429/2010-4

Allein die Tatsache, dass zwei Namen in die gemeinsame Gattung „Namen“ fallen, ist keine Grundlage für die Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit. Als Beispiel werden FRANK und MIKE verglichen: Die Tatsache, dass es sich bei beiden Wörtern um Namen handelt, würde nicht zur Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit führen, weil es nicht wahrscheinlich ist, dass das Publikum die beiden Wörter begrifflich verbindet. Die Tatsache, dass es sich bei FRANK und FRANKIE um denselben Namen handelt, wobei FRANKIE die Koseform ist, ist im Gegensatz dazu jedoch relevant, und es sollte begriffliche Ähnlichkeit festgestellt werden.


Marken	Gebiet	Begriff	Rechts-sache Nr.
SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH	Italien und andere Gebiete	„HEACH“ würde als Nachname angelsächsischen Ursprungs wahrgenommen werden, während das Element „EICH“ als Nachname deutschen Ursprungs wahrgenommen werden würde (Randnummer 66). Angesichts dessen würden die Verbraucher erkennen, dass diese Nachnamen unterschiedliche Personen bezeichnen. Die Zeichen sind begrifflich verschieden (Randnummer 69).	T-557/10

Die Tatsache, dass eine Marke einen Namen enthält, kann unter folgenden Umständen den begrifflichen Vergleich beeinflussen:

- (a) wenn es sich um den Vor-/Nachnamen einer bekannten Persönlichkeit handelt (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

Marke	Gebiet	Begriff	Rechts-sache Nr.
PICASSO	EU	Das Wortzeichen PICASSO hat für das relevante Publikum einen eindeutigen und bestimmten semantischen Inhalt. Der Maler Pablo Picasso genießt einen solchen Ruf, dass, soweit keine konkreten gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, die Annahme nicht plausibel ist, das Zeichen PICASSO könne als Fahrzeugmarke in der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers den Namen des Malers überlagern.	T-185/02 (C-361/04 P abgewiesen)

- (b) wenn die beiden Marken zwar denselben Namen, aber verschiedene Versionen davon (FRANK mit FRANKIE als Koseform) oder in verschiedenen Sprachen darstellen, wie in den folgenden Beispielen:

Marken	Gebiet	Begriff	Rechts-sache Nr.
 ELISE	EU	Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diese als sehr ähnliche weibliche Vornamen mit derselben Wurzel ansehen. In bestimmten Mitgliedstaaten, insbesondere im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland und Österreich, werden sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit Sicherheit als Koseformen des vollen Vornamens Elisabeth wahrgenommen.	T-130/09
PEPEQUILLO / PEPE	ES	Das spanische Publikum versteht „Pepequillo“ als Koseform von „Pepe“ was zu begrifflicher Identität führt.	T-580/08
JAMES JONES / JACK JONES	EU	Beide Marken können als Verweis auf dieselbe Person verstanden werden.	T-11/09

- (c) wenn beide Marken als Verweis auf dieselbe Person verstanden werden können, besonders wenn die ältere Marke nur aus einem Familiennamen besteht. Dies könnte der Fall sein, wenn ein Name wichtiger als der andere ist:

Marke	Gebiet	Begriff	Rechtssache Nr.
Gemeinschafts- marken- anmeldung: Julián Murúa Entrena Ältere Marke: MURUA,	ES	Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung enthält einen spanischen Namen (einen Vornamen und zwei Nachnamen). Der erste Nachname, der für das spanische Publikum der wichtigere ist, stimmt mit der älteren Marke überein.	T-40/03




Gemeinschafts- marken- anmeldung: MANSO DE VELASCO Ältere Marke: VELASCO	ES	Velasco ist ein spanischer Nachname. Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann als Zusammensetzung aus zwei Nachnamen verstanden werden.	T-259/06
Gemeinschafts- marken- anmeldung: Antonio Basile Ältere Marke: BASILE	IT	Die Zeichen sind begrifflich ähnlich, weil sie den Nachnamen gemeinsam haben (Randnummer 60).	T-133/09 und T-134/09

- (d) wenn der in den Marken enthaltene Name in einer Sprache eine Bedeutung hat, kann die Übereinstimmung in dieser Bedeutung zu begrifflicher Ähnlichkeit führen:




Marke	Gebiet	Begriff	Rechts- sache Nr.
peerstorm / PETER STORM	EU, UK	Englisch sprechende Verbraucher verbinden den Nachnamen Storm mit schlechtem Wetter (Randnummer 67).	T-30/09

3.6.1.5 Der semantische Inhalt von Bildzeichen, Symbolen, Formen und Farben

Der begriffliche Inhalt von Marken, die aus Bildelementen bestehen oder diese enthalten, und Marken, die aus Formen (3D-Marken) bestehen, wird von dem bestimmt, was diese Bildelemente oder Formen darstellen, wie in den folgenden Beispielen:

Marke	Gebiet	Begriff	Rechtssache Nr.
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	Die Darstellung einer roten Bechertasse in einem Bett aus Kaffeebohnen.	T-5/08 bis T-7/08
	DE	Ein Teil des relevanten Publikums erkennt möglicherweise einen Pfau.	T-361/08
	BX	Die strittige Marke wird als Fußball spielender Geschäftsmann beschrieben.	B 1 202 852


Wenn eine Marke sowohl Wörter als auch Bilder aufweist, müssen daher alle Begriffe beurteilt werden.

Marke	Gebiet	Begriffe	Rechtssache Nr.
	EN	Das Wort „ugli“ in der älteren Marke wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrscheinlich mit dem englischen Wort „ugly“ (hässlich) in Verbindung gebracht. Eine Bulldogge hinter einer Zitrusfrucht.	T-488/07
	EU	Der Begriff „Rioja“ in der älteren Marke, der seinerseits durch die Darstellung einer Traube und eines Weinblattes begrifflich verstärkt wird, bezieht sich direkt auf Rebenprodukte und insbesondere auf Rioja-Wein.	T-138/09 (C-388/10 P abgewiesen)
	BL, BX, DE, ES, FR, HU, RO, IT	Die Marke stellt eine Fischart (einen Hai) dar. Die meisten Sprecher der relevanten Sprache verstehen den Begriff SPAIN (Spanien) in der streitigen Marke als Bezug auf dieses Land. Das Wort „Tiburón“ bedeutet „Hai“ auf Spanisch, wird aber von den übrigen maßgeblichen Verkehrskreisen nicht verstanden. Der verbleibende Begriff SHARK (Hai) wird wahrscheinlich von Englisch sprechenden Verbrauchern in den maßgeblichen Gebieten verstanden.	B 1 220 724

Der semantische Inhalt (Begriff) von „Farbe-als-solche“-Marken schließlich ist der der Farbe, die sie wiedergeben.



3.6.1.6 Der semantische Inhalt von Zahlen und Buchstaben

Der Begriff eines Wortes, das eine Nummer darstellt, ist die gekennzeichnete Zahl, wie in den Beispielen unten:

Marke	Gebiet	Bedeutung	Rechtssache Nr.
	DE	Das Wort „zero“ (null) wird mit der Grundzahl 0 in Verbindung gebracht.	T-400/06
TV2000 (fig.)/TV1000	LT	Die Zeichen sind insoweit begrifflich ähnlich, als ihnen beiden der Gedanke „Television“, kombiniert mit einer runden vierstelligen Zahl, die zu den Tausendern gehört, gemeinsam ist (Randnummer 47).	R 2407/2011-2
7 (fig.)/7 (fig.)	EU	Nach der Entscheidung der Beschwerdekammer hat „7“ eine Bedeutung (Randnummer 25).	R 0782/2011-2

Der begriffliche Inhalt einer Zahl ist die Nummer, die sie kennzeichnet, es sei denn, es wird ein anderer Begriff wie ein spezielles Jahr nahegelegt.



Das Amt folgt dem Ansatz, dass Einzelbuchstaben über einen eigenständigen Begriffsinhalt verfügen können. Dies wurde vom Gericht bestätigt (siehe Urteil vom 8. Mai 2012, T-101/11, „G/G+“, Randnummer 56, als Rechtsmittel C- 341/12 P), indem es begriffliche Identität feststellte, wenn beide Marken als derselbe Buchstabe angesehen werden können:

Marke	Gebiet	Bedeutung	Rechtssache Nr.
	DE	Für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, die die Zeichen als den Buchstaben „e“ interpretieren, und den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, die sie als den Buchstaben „c“ interpretieren, sind die Zeichen begrifflich identisch (Randnummer 99).	T-22/10
	EU	Die Zeichen galten als begrifflich identisch (Randnummern 60-61).	T-187/10

3.6.1.7 Der semantische Inhalt von geografischen Namen

Die Namen von Städten, Dörfern, Regionen und anderen geografischen Bereichen werden mit einem begrifflichen Inhalt in Verbindung gebracht, der für den begrifflichen Vergleich relevant sein kann, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie als solche wiedererkennen. Die europäische Allgemeinheit ist üblicherweise mit den Namen von Hauptstädten und Großstädten sowie mit Urlaubs- oder Reiseorten vertraut. Wenn die Wahrnehmung des Publikums in einem bestimmten Mitgliedstaat relevant ist, kann auch von einer Kenntnis der Namen kleinerer Städte und Ortschaften in diesem Land ausgegangen werden.

Mangelnde Nachweise oder Hinweise, dass das relevante Publikum den geografischen Namen wiedererkennt, haben keinen Einfluss auf den begrifflichen Vergleich. Siehe das folgende Beispiel.

Marke	Gebiet	Begriff	Rechtssache Nr.
 gegen 	DE	Das Ergebnis des begrifflichen Vergleichs ist neutral. Aus der Argumentation des Anmelders, der Name Chtaura bezeichne ein landwirtschaftliches Gebiet im Libanon, das für seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse berühmt sei, kann nicht abgeleitet werden, dass Fachkreise in Deutschland ebenfalls mit dieser Bedeutung vertraut sind.	R 1213/2008-4

3.6.1.8 Der semantische Inhalt von Onomatopoetika

Die Analyse des semantischen Inhalts von Onomatopoetika folgt den allgemeinen Regeln des begrifflichen Vergleichs: Ihr begrifflicher Inhalt ist der von dem fraglichen Onomatopoetikum dargestellte, vorausgesetzt, es kann festgestellt werden, dass er von den maßgeblichen Verkehrskreisen als solcher wiedererkannt wird. „WOOF WOOF“ bedeutet für englische Muttersprachler das Bellen eines Hundes, und für spanische Muttersprachler bedeutet „MUUU“ das Muhen einer Kuh.

Marke	Gebiet	Begriff	Rechtssache Nr.
CLICK	DE	Begriffsmäßig ist die strittige Marke „CLICK“ ein englisches Onomatopoetikum, das für einen kurzen, scharfen Ton steht. Aufgrund seiner nahen deutschen Entsprechung „Klick“ wird dieses Wort in Deutschland ohne Weiteres verstanden (Randnummer 45).	R 1394/2006-2

In manchen Fällen kann der Kontext, in dem das Onomatopoetikum gebraucht wird, für die Feststellung ausschlaggebend sein, ob die maßgeblichen Verkehrskreise seine Bedeutung wiedererkennen. Im folgenden Fall würde das relevante Publikum nach dem Dafürhalten der Kammer das Zeichen „PSS“ im IT-Dienstleistungskontext nicht als Onomatopoetikum interpretieren:

Marke	Gebiet	Begriff	Rechtssache Nr.
PSS	ES	Das Argument des Anmelders, die ältere Marke könne auch als Onomatopoetikum ausgesprochen werden [jemand wird zum Stillsein aufgefordert], ist angesichts der relevanten in Rede stehenden IT-Dienstleistungen und den maßgeblichen Verkehrskreisen, die, wie vom Anmelder selbst angemerkt, an Akronyme auf diesem Gebiet gewöhnt sind, weit hergeholt (Randnummer 42).	R 1433/2007-2

3.6.2 Durchführung eines begrifflichen Vergleichs

Beim Anstellen eines begrifflichen Vergleichs muss der Prüfer im Wesentlichen zunächst feststellen, ob die Zeichen in Übereinstimmung mit den im vorigen Abschnitt beschriebenen Prinzipien über einen begrifflichen Inhalt verfügen.

Wenn keines der Zeichen über einen begrifflichen Inhalt verfügt, ist das Ergebnis, dass **ein begrifflicher Vergleich nicht möglich ist**.

Wenn nur eines der Zeichen einen begrifflichen Inhalt nahelegt, ist das Ergebnis, dass die Zeichen **begrifflich nicht ähnlich sind**.

Nur wenn beide Zeichen einen begrifflichen Inhalt aufweisen, wird ein begrifflicher Vergleich durchgeführt, um festzustellen, ob die Zeichen begrifflich **identisch oder ähnlich** sind, wenn sie sich auf denselben oder einen ähnlichen begrifflichen Inhalt beziehen, oder **unähnlich**, wenn sich die Zeichen auf unterschiedliche begriffliche Inhalte beziehen.




Die Zeichen sind begrifflich unähnlich, wenn zwei Wörter vorliegen, für die ein beide abdeckender Gattungsbegriff existiert und/oder wenn die beiden Zeichen unter dieselbe allgemeine Zeichenkategorie fallen. Wenn die begrifflichen Bedeutungen zu unterschiedlich sind, können die Zeichen einen allgemeinen begrifflichen Inhalt gemeinsam haben, der jedoch so weit gefasst ist, dass die begriffliche Beziehung nicht relevant ist. In diesen Fällen wird keine begriffliche Ähnlichkeit festgestellt. Zum Beispiel:

- Allein die Tatsache, dass die beiden Wörter oder Symbole **in einem gemeinsamen Gattungsbegriff zusammengefasst** werden können, begründet keineswegs eine begriffliche Ähnlichkeit. Die Tatsache, dass es sich beispielsweise im Fall von „Jaguar“ gegenüber „Elefant“ bei beiden um Tiere handelt, würde nicht zu einer Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit führen, weil es unwahrscheinlich ist, dass das Publikum eine begriffliche Verbindung zwischen den beiden Wörtern herstellt. Weil sich die Wörter auf verschiedene Tiere beziehen, sollten sie nämlich als begrifflich unähnlich angesehen werden.
- Dasselbe gilt, wenn zwei Zeichen zu **derselben Art von Marke oder Wort** gehören: Die Tatsache, dass „TDI“ und „LNF“ Abkürzungen mit drei Buchstaben sind, ist begrifflich irrelevant. Die Zeichen sollten als begrifflich unähnlich angesehen werden.
- Ein weiteres Beispiel von Zeichen, die „zu derselben Kategorie gehören“ betrifft **Namen** (und dies knüpft an die Anmerkungen oben in Abschnitt 3.6.1.4 an). Wenn FRANK und MIKE verglichen werden, ist es begrifflich irrelevant, dass beides Namen sind (weil sie auf völlig verschiedenen Ebenen sind); im Gegensatz ist die Tatsache, dass es sich bei FRANK und FRANKIE um denselben Namen handelt, wobei Letzterer die Koseform des Ersteren ist, relevant und sollte in diesem Fall zu der Feststellung begrifflicher Ähnlichkeit führen.

Insbesondere sind die Marken in folgenden Fällen begrifflich identisch oder ähnlich:

3.6.2.1 Beide Marken haben ein Wort und/oder einen Ausdruck gemeinsam

Wenn die beiden Marken dasselbe Wort oder denselben Ausdruck gemeinsam haben, sind die Marken begrifflich ähnlich, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 209 618
Ähnlich: Die Marken haben den Begriff SOL (=Sonne: „der Stern, der die Licht- und Wärmequelle für die Planeten des Sonnensystems ist“) gemeinsam.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
ECOBUE	BLUE	T-281/07 (C-23/09 P abgewiesen)
Die in Rede stehenden Marken sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf die Farbe Blau beziehen.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
T-MUSIC		B 1 081 167

Die obigen Marken sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf den Begriff MUSIC (=Musik: „die Kunst des zeitlichen Anordnens von Tönen zur Erzeugung einer durchgängigen, einheitlichen und sinträchtigen Komposition wie durch Melodie, Harmonie, Rhythmus und Klangfarbe“) beziehen.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 220 724
Die obigen Marken sind begrifflich ähnlich, weil beide Zeichen ein Bild desselben Fisches (eines Hais) und einen Bezug auf das Wort SHARK (=Hai: „ein beliebiger von zahlreichen, hauptsächlich im Meer lebenden fleischfressenden Fischarten der Klasse der Knorpelfische (Unterklasse Plattenkiemer) ...“) aufweisen.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
CASTILLO	EL CASTILLO	T-85/02
Das Gericht stellte fest, dass die Zeichen begrifflich fast identisch waren.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10
Die Zeichen sind aus der Sicht des italienischen Durchschnittsverbrauchers begrifflich ähnlich, da beiden Zeichen der Bezug auf „servo“ (Diener) gemeinsam ist. Das Gericht bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die Wahrscheinlichkeit bestand, dass das italienische Publikum die Bedeutung des lateinischen Wortes „SERVUS“ wahrnehmen würde, da es dem italienischen Wort „SERVO“ sehr ähnlich ist.		

Wie bereits erwähnt, können Schreibfehler ebenfalls einen semantischen Inhalt haben und können in diesen Fällen, wie in den folgenden Beispielen, verglichen werden:


Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
		T-485/07
Die maßgeblichen spanischen Verkehrskreise bringen beide Zeichen mit dem Begriff einer Olive in Verbindung. Es liegt kein Nachweis dafür vor, dass der maßgebliche spanische Verbraucher das englische Wort „live“ (leben) versteht.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 142 688
Beide Marken beziehen sich auf das Wort Joghurt; ihnen ist daher der Begriff „eines durch bakterielle Fermentation von Milch hergestellten Molkereiprodukts“ gemeinsam.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 012 857

Die obigen Zeichen sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf den Begriff „Charisma“ (=Charisma: „die Fähigkeit, in anderen die ideologische Übernahme einer bestimmten Überzeugung zu fördern oder auszulösen“) beziehen.

3.6.2.2 Zwei Wörter oder Begriffe haben dieselbe Bedeutung, jedoch in verschiedenen Sprachen


Zwischen Wortmarken in verschiedenen Sprachen kann ebenfalls begriffliche Ähnlichkeit vorliegen.

Im folgenden Beispiel wurde festgestellt, dass die Marken begrifflich ähnlich waren, weil das deutsche und das finnische Wort „Hai“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als „Hai“ verstanden wird:

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
 (maßgebliches Gebiet unter anderem Deutschland und Finnland)	Hai	T-33/03

Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die ältere Marke in einem Teil der Europäischen Union geschützt ist, in dem die anderen Sprachen die Amtssprachen sind.


Ein anderes Szenario ist gegeben, wenn die Wahrnehmung einer gemeinsamen Bedeutung der Zeichen von einem bedeutenden Teil des relevanten Publikums in dem Gebiet geteilt wird, in dem die ältere Marke geschützt ist, und, wenn es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarke handelt, im selben Teil der EU, d. h. im selben Mitgliedstaat. Dies muss für jeden der maßgeblichen Bereiche bzw. für die maßgeblichen Bereiche beurteilt werden. Hinsichtlich des Verstehens von Fremdsprachen siehe Abschnitt 3.6.1.1.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
OLYMP		T-203/09 und T-204/09
Die Zeichen sind für das spanische Publikum begrifflich ähnlich, da die maßgeblichen spanischen Verkehrskreise wahrnehmen können, dass das Wort „olymp“ eine Ableitung des Wortes „olympo“ ist.		

Wenn keines der beiden obigen Szenarien zutrifft, kann die bloße Tatsache, dass ein Begriff eine Übersetzung des anderen ist, für die Feststellung von begrifflicher Identität/Ähnlichkeit nicht ausreichen.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
CORONA	KARUNA	T-357/10
CORONA bedeutet Krone auf Spanisch und KARUNA bedeutet Krone auf Litauisch. Auf Russisch bedeutet „корона“/„korona“ Krone.		

Selbst wenn die maßgeblichen Verkehrskreise [Baltikum] wussten, dass das russische Wort „корона“ Krone bedeutet, lag kein Beweis dafür vor, dass die maßgeblichen Verkehrskreise „корона“ in kyrillischer Schrift – oder „korona“, die Entsprechung in lateinischer Schrift – mit dem Wortelement „corona“ des angemeldeten Zeichens, das in Estnisch, Lettisch oder Litauisch ein bedeutungsloses Fremdwort ist, in Verbindung bringen würden (Randnummer 35).

	LE LANCIER	T-265/09
<p>Das maßgebliche Gebiet ist Spanien. Der spanische Ausdruck „El lancero“ bedeutet „le lancier“ auf Französisch. In begrifflicher Hinsicht, so das EuG, besitze der durchschnittliche Spanier nur begrenzte Französischkenntnisse und der Ausdruck „le lancier“ gehöre nicht zum Grundwortschatz jener Sprache. Begrifflich sind die Zeichen nicht ähnlich.</p>		


Im folgenden Beispiel galten die Marken als begrifflich identisch, weil behauptet wurde, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in Deutschland auch den Ausdruck „land of leather“ verstehen würden:

Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
		B 1 233 842

3.6.2.3 Zwei Wörter beziehen sich auf denselben semantischen Begriff oder auf Variationen davon

Dies ist der Fall, wenn es um Synonyme geht, d. h. wenn für dieselbe Bedeutung zwei Wörter vorliegen (Beispiele: baggage / luggage [Gepäck]; bicycle / bike [Fahrrad]; male horse / stallion [Hengst]).







Als Beispiel des Obigen wurde bei den folgenden beiden Ausdrücken begriffliche Ähnlichkeit festgestellt:

Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009--2

3.6.2.4 Zwei Bildzeichen, Symbole und/oder Formen stellen dasselbe Objekt oder dieselbe Idee dar

Wenn zwei Marken aus Bildelementen und/oder Formen bestehen oder diese enthalten und dieselben oder ähnliche Objekte oder Ideen darstellen, sind die Zeichen begrifflich identisch oder ähnlich.

In den folgenden Fällen wurde begriffliche Identität oder Ähnlichkeit festgestellt:

Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
		T-168/04 (bestätigt C- 488/06)
		R0703/2011-2
		R1107/2010-2

Die Tatsache, dass beide Zeichen dasselbe Objekt enthalten, führt nicht zu der Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit, wenn das Objekt in der streitigen Marke auf unterschiedliche Weise dargestellt ist:

Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
		T-593/10
<p>Nach dem Dafürhalten des EuG hatte die Kammer zu Recht festgestellt, dass die Zeichen begrifflich unterschiedlich sind, da die ältere Marke aufgrund ihres Bildelements und der Art und Weise, auf die der Buchstabe „b“ dargestellt ist, an einen Bumerang erinnern könnte, während dies bei der angemeldeten Marke nicht der Fall ist (Randnummer 36).</p>		

3.6.2.5 Bei der Gegenüberstellung zwischen einem Wort und einem Bildzeichen, einem Symbol, einer Form und/oder einer Farbe, die die Bedeutung des Wortes darstellen

Begriffliche Ähnlichkeit besteht auch zwischen einem Wort und einem Bild, das zeigt, wofür das Wort steht (erdachte Beispiele: Wortmarke „TIGER“ im Vergleich zu einer

Bildmarke, die einen Tiger zeigt, oder Wortmarke „orange“ und eine Marke für die Farbe Orange an sich).

Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
 A circular logo featuring a stylized tiger's head and body, facing right, with horizontal stripes.	Pelikan  The word "Pelikan" in a bold, italicized serif font, followed by a circular logo of a pelican feeding its young in a nest.	T-389/03

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 4

KENNZEICHNUNGSKRAFT

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Bemerkungen.....	3
2	Beurteilung der Kennzeichnungskraft.....	5
2.1	Prüfung der Kennzeichnungskraft: Allgemeine Fragen	6
2.1.1	Was macht einen „Bestandteil“ oder ein „Element“ eines Zeichens aus?	6
2.1.2	Was ist Kennzeichnungskraft?	6
2.1.3	Zu prüfende Aspekte von Kennzeichnungskraft.....	8
2.1.4	Maßgebender Zeitpunkt	9
2.1.5	Relevante Waren und Dienstleistungen	10
2.2	Prüfung originärer Kennzeichnungskraft	11
2.2.1	Allgemeine Grundsätze	11
2.2.1.1	Beispiele für beschreibende Bestandteile	13
2.2.1.2	Beispiele für lobende Bestandteile	14
2.2.1.3	Beispiele für anspielende Bestandteile.....	15
2.2.1.4	Beispiele für gering originäre ältere Marken.....	16
2.2.2	Spezifische Themen	17
2.2.2.1	Einwortzeichen, Zahlzeichen und Kurzzeichen	17
2.2.2.2	Banale Elemente	18
2.2.2.3	Disclaimer.....	18
2.2.2.4	Kollektivmarken.....	19
2.3	Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft	19

1 Allgemeine Bemerkungen

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass die Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Waren und Dienstleistungen stammten, unter der Annahme, dass sie mit der entsprechenden Marke versehen sind, aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer umfassenden Beurteilung verschiedener voneinander abhängigen Faktoren ab, einschließlich: (i) der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, (ii) der Ähnlichkeit der Zeichen, (iii) der kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, (iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und (v) der maßgeblichen Verkehrskreise.

Der erste Schritt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr besteht darin, diese fünf Faktoren zu bestimmen. Der zweite Schritt besteht in der Bestimmung ihrer Relevanz.

Der Europäische Gerichtshof (der „Gerichtshof“) hat in seinem Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummern 18 und 24 befunden:

„[...] Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, [genießen] einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.

[...] die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, [ist] bei der Beurteilung zu berücksichtigen [...], ob die Ähnlichkeit zwischen den durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen.“

In seinem Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, ‚Sabèl‘, Randnummer 23, hat der Gerichtshof außerdem befunden:

„[...] Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.“

Daher sind sowohl der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke als auch, davon getrennt, die Kennzeichnungskraft der verschiedenen Bestandteile von zusammengesetzten Marken wichtige festzustellende Kriterien, bevor eine Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr stattfinden kann.

Zunächst einmal ist es wichtig, zu unterscheiden zwischen (i) der Analyse der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit, die den dieser Marke gewährten Schutzzumfang festlegt, und (ii) der Analyse der Kennzeichnungskraft, die ein Bestandteil einer Marke besitzt, die festlegt, ob die einander gegenüberstehenden Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil (und die Ähnlichkeit sich deshalb auf einen wichtigen Bestandteil bezieht) oder einem schwachen Bestandteil (und die Ähnlichkeit sich deshalb auf einen weniger wichtigen Bestandteil bezieht) übereinstimmen. Zum Beispiel:

	Bestandteile / Elemente einer Marke	Marke in ihrer Gesamtheit (keine erworbene Kennzeichnungskraft annehmend)
<p>Virgin Cola (alkoholfreie Getränke)</p>	<p>„Cola“ ist in Bezug auf Cola-Getränke oder Mischungen davon ein schwaches Element, weil es in Bezug auf diese Produkte beschreibend und anspielend ist.</p> <p>Das Element „Virgin“ ist für solche Produkte normal kennzeichnungskräftig.</p>	<p>Normal kennzeichnungskräftig, weil – aufgrund des Bestandteils „Virgin“ – die Marke in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend oder anspielend oder anderweitig schwach ist.</p>
 <p>(elektronische Waren)</p>	<p>„Products“, obgleich leicht stilisiert, ist ein schwaches Element, da es für ein breites Warenangebot beschreibend ist.</p> <p>„Billy's“ wie abgebildet ist für solche Produkte normal kennzeichnungskräftig.</p>	<p>Normal kennzeichnungskräftig, weil – aufgrund von „Billy's“ wie bildlich dargestellt und wegen des spezifischen Layouts der Marke – die Marke in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend oder anspielend oder anderweitig schwach ist.</p>
 <p>(Getreidepräparate)</p>	<p>„Premium“ ist aufgrund der lobenden Bedeutung, in Bezug auf etwas, das herausragend ist, ein schwaches Element.</p> <p>Das dunkelgraue Quadrat mit einer Verlängerung nach links in der Mittel vermittelt den Gesamteindruck eines Etiketts mit simplem Design.</p> <p>Für Getreidepräparate ist das Bild einer Weizenähre beschreibend oder anspielend.</p>	<p>Weniger als normal kennzeichnungskräftig, weil alle Bestandteile schwach sind und die Gesamtdarstellung banal ist.</p>

Während die Kennzeichnungskraft für die Bestandteile sowohl der älteren Marke als auch der angefochtenen Marken beurteilt werden muss, wird die Kennzeichnungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit nur hinsichtlich der älteren Marke beurteilt. Die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit ist als solche für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht relevant, wie genauer in Abschnitt 2.1.3 unten erläutert. Daher beziehen sich alle Bezugnahmen auf die Kennzeichnungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit ausschließlich auf die ältere Marke.

Die vom Amt angewendete Schritt-für-Schritt-Methode hält die objektive Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zunächst von den Beurteilungen der Kennzeichnungskraft ihrer Bestandteile getrennt¹. Allerdings werden später in der Umfassenden Beurteilung alle Faktoren berücksichtigt, wenn es zu einer Gesamtbewertung der Verwechslungsgefahr kommt². Dies steht im Gegensatz zu anderen Herangehensweisen, die die Kennzeichnungskraft der verschiedenen Elemente der Marken gleichzeitig mit der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Zeichen abwägen. Obwohl der Unterscheid nur in der Methode besteht und im Prinzip die

¹ Siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

² Siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 8, Umfassende Beurteilung.

endgültige Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht beeinträchtigen sollte, befolgt das Amt die zuerst beschriebene Methode.

In jedem Fall kommt die Bedeutung der Kennzeichnungskraft der *älteren Marke in ihrer Gesamtheit* erst bei der Umfassenden Beurteilung zum Tragen, weil der Gerichtshof befunden hat, dass es nicht angemessen ist, im Stadium der Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen zu berücksichtigen, was ein geringer oder ein hoher Grad der Kennzeichnungskraft sein kann (siehe Urteil vom 25. März 2010, T-5/08 bis T-7/08, „Golden Eagle“, Randnummer 65; und vom 19. Mai 2010, T-243/08, „EDUCA Memory game“, Randnummer 27).

2 Beurteilung der Kennzeichnungskraft

Es ist sinnvoll, noch einmal zu betonen, dass die Beurteilung der Kennzeichnungskraft in zwei getrennte Teile untergliedert ist: (i) die Kennzeichnungskraft von Bestandteilen eines Zeichens und (ii) die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit. Wie unten erläutert, ist der Zweck dieser getrennten Beurteilungen verschieden.

Kennzeichnungskraft von Bestandteilen

Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr wird eine Analyse, ob die übereinstimmenden Bestandteile beschreibend, anspielend oder anderweitig schwach sind, vorgenommen, um den Umfang zu berechnen, in dem diese übereinstimmenden Bestandteile eine geringere oder eine größere Fähigkeit haben, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Verbraucher eher berücksichtigt, dass ein beschreibendes, anspielendes oder anderweitig schwaches Element einer Marke nicht verwendet wird, um ein bestimmtes Unternehmen zu identifizieren und so Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Folglich kann es, obwohl Markeninhaber im Allgemeinen beschreibende, anspielende oder anderweitig schwache Elemente als Teil einer Marke nutzen, um Verbraucher über bestimmte Eigenschaften der relevanten Waren oder Dienstleistungen zu informieren, schwieriger zu bestimmen sein, dass die Verkehrskreise bezüglich der Herkunft aufgrund der Ähnlichkeiten, die einzig zu schwachen Elementen gehören, getäuscht werden kann.

Die Kennzeichnungskraft der Bestandteile der älteren und der angefochtenen Marke muss untersucht werden.

Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit

Das Urteil im Fall Canon verdeutlicht, dass (i) je kennzeichnungskräftiger die ältere Marke ist, desto größer die Verwechslungsgefahr sein wird und (ii) ältere Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken genießen, deren Kennzeichnungskraft geringer ist. Folglich bestimmt die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit die Stärke und den Umfang ihres Schutzes und muss für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden (jedoch nicht für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den Marken – siehe dazu Urteil vom 27. November 2007, T-434/05, „Activy Media Gateway“, Randnummern 50 und 51).

2.1 Prüfung der Kennzeichnungskraft: Allgemeine Fragen

2.1.1 Was macht einen „Bestandteil“ oder ein „Element“ eines Zeichens aus?

Der Gerichtshof hat nicht definiert, was als ein „Bestandteil“ oder ein „Element“ anzusehen ist. Es ist leicht, Bestandteile zu identifizieren, wenn ein Zeichen visuell in verschiedene Teile untergliedert ist (z. B. getrennte Bild- und Wortbestandteile). Allerdings umfasst der Begriff „Bestandteil“ mehr als solche bildlichen Unterscheidungsmerkmale. Letztlich ist die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise entscheidend und ein Bestandteil existiert, wo immer die Verkehrskreise einen solchen wahrnehmen. Zum Beispiel sehen die maßgeblichen Verkehrskreise Einwortzeichen als aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt an, insbesondere, wenn ein Teil eine klare und offensichtliche Bedeutung hat, wohingegen der Rest bedeutungslos ist oder eine andere Bedeutung hat (z. B. wird in der Marke EUROFIRT „Euro“ weitgehend als auf Europa bezugnehmend verstanden, wohingegen „Firt“ bedeutungslos ist; dies verleiht der Wortmarke zwei Bestandteile: „Euro“ und „Firt“). In solchen Fällen können die Elemente von Einwortzeichen in der Terminologie des Gerichtshofes als „Bestandteile“ angesehen werden. Jedoch sollten Wortmarken nicht künstlich in Bestandteile zerlegt werden, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als voneinander getrennte Elemente identifiziert werden. Eine Einzelfalluntersuchung ist erforderlich, um zu beurteilen, ob die Unterteilung eines Zeichens in Bestandteile lediglich künstlich ist (z. B. ob die Aufspaltung des Wortes „LIMEON“ für Frucht in die Bestandteile „LIME“ und „ON“ künstlich wäre oder nicht.)³.

2.1.2 Was ist Kennzeichnungskraft?

Der Gerichtshof hat Kennzeichnungskraft folgendermaßen definiert:

„Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, hat das vorliegende Gericht umfassend zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden“ (Hervorhebung hinzugefügt).

(siehe Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 22).

Nicht zuletzt ist Kennzeichnungskraft eine Frage des Grades, und bei der Analyse der Kennzeichnungskraft gilt eine Gleitskala, bei der es einem Zeichen oder einem Element davon vollständig an Kennzeichnungskraft fehlen, es hohe Kennzeichnungskraft besitzen oder irgendwo dazwischen liegen kann.

³ Dies wird genauer erläutert in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.



Reputed	Bekannt
Use > Recognition	Benutzung > Wiedererkennung
Enhanced distinctiveness	Erhöhte Kennzeichnungskraft
Use > Recognition	Benutzung > Wiedererkennung
Arbitrary	Beliebig
Allusive	Anspielend
Descriptive	Beschreibend
Generic	Gattungsbegriff
KDRAK – Transport	KDRAK – Transport
EARTH - Clothing	EARTH – Bekleidung
MUNCHIES – Snacks	MUNCHIES – Snacks
SCIENCE – Magazine	SCIENCE – Magazin
CARGO – Trucks	CARGO – Lastkraftwagen
Distinctiveness	Kennzeichnungskraft
Registrable	Eintragungsfähig

Ein Zeichen oder ein Element eines Zeichens ist **nicht kennzeichnungskräftig**, wenn es ausschließlich die Waren oder Dienstleistungen selbst oder die Eigenschaften solcher Waren und Dienstleistungen (wie ihre Qualität, ihren Wert, ihren Zweck, ihre Herkunft usw.) beschreibt und/oder wenn dessen Benutzung im Verkehr für solche Waren und Dienstleistungen üblich ist. Gleichmaßen wird es einem Zeichen oder einem Element eines Zeichens, das ein Gattungsbegriff ist (wie eine übliche Form eines Containers oder eine gewöhnliche Farbe) an Kennzeichnungskraft mangeln.

Ein Zeichen oder ein Element eines Zeichens wird nur einen **geringen Grad der Kennzeichnungskraft** besitzen, wenn es auf Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen anspielt (aber nicht ausschließlich die Eigenschaften beschreibt).

Ein Zeichen oder ein Element eines Zeichens, das weder beschreibend noch anspielend ist, gilt als einen „**normalen**“ **Grad der originären Kennzeichnungskraft** besitzend. Dies bedeutet, dass das fragliche Zeichen oder Element eines Zeichens vollständig kennzeichnungskräftig ist und zwar in dem Sinne, dass dessen Fähigkeit, die Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen worden ist, als von einem

bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, in keiner Weise gemindert oder beeinträchtigt ist.

Jeglicher **höherer Grad der Kennzeichnungskraft** der älteren Marke, der entweder durch Benutzung oder weil sie sehr originell, ungewöhnlich oder einzigartig ist, erworben wurde, muss vom Inhaber durch Erbringen geeigneter Nachweise bewiesen werden (siehe auch Abschnitt 2.3 unten).

Gleichermaßen kann ein GM-Anmelder argumentieren, dass das ältere Zeichen oder ein Element eines Zeichens geringe Kennzeichnungskraft besitzt. Der GM-Anmelder wird beweisen müssen, dass solche Behauptungen die Kennzeichnungskraft der älteren Marke **ungünstig beeinträchtigen**. Eines der häufigsten Argumente, die von Anmeldern vorgebracht werden, ist, dass die ältere Marke oder einer ihrer Bestandteile geringe Kennzeichnungskraft hat, da es viele Marken gibt, die aus dem fraglichen Element bestehen oder dieses umfassen. Wenn dieses Argument vom Anmelder nur unter Bezugnahme auf Markeneintragungen vertreten wird, vertritt das Amt die Ansicht, dass die Existenz von verschiedenen Markeneintragungen nicht von Haus aus besonders eindeutig ist, da sie nicht zwingend die Situation auf dem Markt widerspiegelt. Mit anderen Worten kann nicht nur auf Grundlage von Registerdaten darauf geschlossen werden, dass alle diese Marken auch tatsächlich benutzt wurden.

Daraus folgt, dass die eingereichten Nachweise zeigen müssen, dass Verbraucher der weitverbreiteten Benutzung der Marken ausgesetzt waren, die das fragliche Element umfassen, und sich daran gewöhnt haben, um zu beweisen, dass das fragliche Element eine geringe Kennzeichnungskraft hat.

Bei der Beschäftigung mit der Kennzeichnungskraft der **älteren Marke in ihrer Gesamtheit** muss letztere immer derart betrachtet werden, als **habe sie ein Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft**. Ältere Marken, ob GM oder nationale Marken, genießen eine „Gültigkeitsvermutung“, die das Amt nicht aufzuheben berechtigt ist. Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 24. Mai 2012, C-196/11, „F1-LIVE“, Randnummern 40-41, deutlich gemacht, dass „[...] die Gültigkeit nationaler Marken in einem Verfahren über einen Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht in Frage gestellt werden kann“. Der Gerichtshof fügte hinzu: „[...] ist festzustellen, dass die Bezeichnung eines Zeichens als beschreibend oder als Gattungsbegriff gleichbedeutend mit dem Verneinen seiner Unterscheidungskraft ist“.

2.1.3 Zu prüfende Aspekte von Kennzeichnungskraft

Der Kennzeichnungskraft sollte hinsichtlich aller relevanten Eigenschaften von Marken und ihren Bestandteilen beurteilt werden. Daher sollte die Beurteilung die Fähigkeit von Wörtern, Bildelementen, Farben und/oder dreidimensionalen Aspekten von Zeichen betrachten, um die Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, die von einem bestimmten Unternehmen stammen.

Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens kann weiter erhöht werden, wenn es in dem Maße genutzt wird, dass es Bekanntheit auf dem Markt genießt (siehe Abschnitt 4.2.3 unten).

Das Amt untersucht die Hauptaspekte der Kennzeichnungskraft folgendermaßen:

1. Der erste Aspekt ist die Prüfung, ob und in welchem Umfang die Bestandteile beschreibend,⁴ lobend oder anderweitig nicht kennzeichnungskräftig sind. Ziel ist es, zu bestimmen, ob die gemeinsamen Teile in den Zeichen die kennzeichnungskräftigen (am kennzeichnungskräftigsten) Elemente sind oder nicht (siehe Abschnitt 2.2. unten).
2. Der zweite Aspekt ist die Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit. In diesem Stadium muss das Amt berücksichtigen, ob die ältere Marke als Folge der Benutzung, die der Widersprechende davon gemacht hat, erworbene Kennzeichnungskraft besitzt (siehe Abschnitt 2.3 unten).

Der Grad der Kennzeichnungskraft an sich des älteren Zeichens ist einer der Faktoren, der in der umfassenden Beurteilung zu berücksichtigen ist (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 23). Es handelt sich hier um eine Rechtsfrage, die vom Amt geprüft werden muss, auch wenn die Beteiligten sich dazu nicht äußern. Dagegen ist der Grad der erhöhten durch Benutzung des älteren Zeichens erworbenen Kennzeichnungskraft eine *Rechts- und* eine Tatsachenfrage, die das Amt nicht prüfen kann, solange der Widersprechende diese nicht beansprucht und begründet.

Die originäre Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke *in ihrer Gesamtheit* wird im Rahmen der Widerspruchsverfahren nicht geprüft. Wenn im Verlaufe des Prüfungsverfahrens kein Einwand erhoben wurde, wird das erforderliche Mindestmaß an Kennzeichnungskraft angenommen. Die erhöhte Kennzeichnungskraft des angefochtenen Zeichens ist irrelevant, weil Verwechslungsgefahr eher eine Betrachtung des Schutzzumfangs der älteren Marke als eine Betrachtung des Schutzzumfangs der Marke erfordert, die angemeldet wird. Wenn für eine ältere Marke anerkannt wird, dass sie wegen ihrer erhöhten Kennzeichnungskraft einen breiteren Schutzzumfang genießt, ist die von der *angemeldeten Marke* erworbene Bekanntheit grundsätzlich irrelevant für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (siehe Urteil vom 3. September 2009, C-498/07 P, „La Española“, Randnummer 84).

2.1.4 Maßgebender Zeitpunkt

Die originäre Kennzeichnungskraft von Zeichen (oder ihren Bestandteilen) sollte zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt werden. Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke/n (wenn beansprucht) sollte (i) zum Zeitpunkt der Einreichung der angefochtenen GM-Anmeldung (oder zum Datum einer Priorität) und (ii) zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehen.

Die Bestimmung des genauen Zeitpunkts für die Bewertung der Kennzeichnungskraft ist wichtig, weil der Grad der Kennzeichnungskraft von Marken nicht konstant ist, sondern in Abhängigkeit der Wahrnehmung durch die Verkehrskreise variiert. Diese Wahrnehmung kann sich nicht nur aufgrund der Art der Benutzung der speziellen Marke ändern, sondern auch aufgrund anderer Faktoren (all diese Elemente können nur über die von den Beteiligten vorgelegten Nachweise erwogen werden). Zum Beispiel kann sich die Wahrnehmung der Verkehrskreise ändern, wenn die Marke oder einige Bestandteile der Marke in der Zwischenzeit in ähnlicher Weise von verschiedenen Unternehmen/Händlern im relevanten Marktsegment benutzt worden

⁴ Unter dem Vorbehalt, dass die ältere Marke in ihrer Gesamtheit von der Widerspruchsabteilung niemals als nicht kennzeichnungskräftig oder als Gattungsbegriff angesehen wird.

sind. Solch eine gemeinsame Benutzung eines Zeichens kann die Einzigartigkeit eines Zeichens und folglich dessen Fähigkeit, auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, untergraben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sorgfältig zu beurteilen, ob die beschriebene Situation in allen geografischen Gebieten und hinsichtlich aller relevanten Waren und Dienstleistungen bestehen.

Beispielsweise gibt es aufgrund der technologischen Veränderungen in der IT-Branche eine wachsende Anzahl von Beispielen, in denen Bestandteile wie „I“ (Internet), „E“ (Elektronisch) und „M“ (Mobil) angrenzend an ein bedeutungsvolles Wort benutzt werden. Im Kontext der elektronischen Kommunikation werden diese gegenwärtig als beschreibend angesehen (siehe Entscheidung vom 19. April 2004, R 0758/2002-2 – ITUNES, Randnummer 11), wohingegen sie zuvor als kennzeichnungskräftig angesehen worden waren.

2.1.5 Relevante Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der *originären Kennzeichnungskraft* von Zeichen (und ihren Bestandteilen) wird nur für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die als mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder als ihnen ähnlich angesehen werden, das heißt:

- Die ältere Marke wird hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die als mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder als ihnen ähnlich angesehen werden.
- Die angefochtene Marke wird hinsichtlich der angefochtenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die als der älteren Marke identisch oder ähnlich angesehen werden.

Wenn der Grad der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (oder Bestandteils) sich abhängig von den Waren oder Dienstleistungen, die es erfasst, unterscheidet, kann dies bei der Bestimmung des Umfangs des Vergleichs der Waren und Dienstleistungen der einander gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen sein. Zum Beispiel muss das Amt, auch wenn Identität zwischen den angefochtenen Waren oder Dienstleistungen und einigen Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke, für die der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (oder eines den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen gemeinsamen Elementes) als geringer als normal angesehen wird, andere Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke berücksichtigen, die denen der angefochtenen Marke ähnlich (nicht identisch) sind, aber für die der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (oder des betreffenden Bestandteils) normal (oder erhöht) ist.

Zum Beispiel erfasst die ältere Marke **\$tiletto** *Damenschuhe* und *Kopfbedeckungen* und die angefochtene Marke *Schuhwaren*. **\$tiletto** ist anspielend und folglich schwach für *Damenschuhe*, die mit den angefochtenen Waren identisch sind. Jedoch ist **\$tiletto** normal kennzeichnungskräftig für die ältere Marke bei *Kopfbedeckungen*, die den angefochtenen Waren ähnlich sind. Das Amt muss diese zusammenhängenden Faktoren in der Umfassenden Beurteilung abwägen.

Die Beurteilung der *erhöhten Kennzeichnungskraft* der älteren Marke wird nur hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die von dem Zeichen geschützt werden, für das erhöhte Kennzeichnungskraft beansprucht wird.

Darüber hinaus ist die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise für diese Waren und Dienstleistungen relevant (z. B. ob Fachpublikum betroffen ist oder nicht).

2.2 Prüfung originärer Kennzeichnungskraft

2.2.1 Allgemeine Grundsätze

Der erste Schritt bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit und eines Bestandteils der zu vergleichenden Zeichen ist die Prüfung ihrer originären Kennzeichnungskraft.

Die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft wiederum erfolgt in zwei Phasen: erstens ist zu bestimmen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den semantischen Inhalt in der fraglichen Marke erkennen, und zweitens, ob der wahrgenommene semantische Inhalt mit den identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen zusammenhängt und/oder im Verkehr gewöhnlich damit zusammenhängend benutzt wird.

Was die **erste Phase** anbetrifft, das heißt, ob die maßgeblichen Verkehrskreise einen semantischen Inhalt erkennen, wird dies im begrifflichen Vergleich der Zeichen beurteilt, der genauer in einem anderen Kapitel dieser Richtlinien beschrieben wird⁵.

Die originäre Kennzeichnungskraft der Marken oder ihrer Bestandteile ist unter Berücksichtigung der (aller) relevanten geografischen Gebiete und ihrer verschiedenen sprachlichen und kulturellen Hintergründe zu bewerten. Es kann sein, dass die maßgeblichen Verkehrskreise als solche in einigen Teilen der relevanten Gebiete den beschreibenden Inhalt, den eine Marke in anderen Teilen haben kann, nicht verstehen. In solchen Fällen wird die Kennzeichnungskraft der Marke in einem Bereich nicht als begrenzt hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung in anderen Bereichen angesehen.

Nachstehend findet sich ein Beispiel eines Falles, in dem sprachliche Erwägungen für die Frage der Kennzeichnungskraft entscheidend waren:

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU <i>Beurteilung der Bestandteile</i> „frut“ und „sol“:... ist es erforderlich, zwischen der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten, wie Italien und Spanien, in denen die Elemente „sol“ und „frut“ allgemein wiedererkennbar sind und als anspielend auf „Sonne“ bzw. „Frucht“ verstanden werden können, und der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten wie Ungarn, Finnland und Litauen, in denen diese Elemente keine solche Entsprechung in der nationalen Sprache haben, zu unterscheiden. Verbraucher, die in die erste Kategorie von Mitgliedsstaaten fallen, werden wahrscheinlich beide Marken mit den Begriffen „Obst“ und „Sonnenschein“ in Verbindung bringen. Als Konsequenz werden sie einen gewissen Grad von konzeptueller Ähnlichkeit zwischen beiden Marken finden. Verbraucher aus Mitgliedsstaaten der zweiten Kategorie werden keine konzeptuelle Ähnlichkeit zwischen den Zeichen empfinden, da sie keinem Bestandteil der jeweiligen Zeichens eine Bedeutung zumessen werden (Randnrn. 21 bis 24).		

⁵ Siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen, Begrifflicher Vergleich.

Die **zweite Phase** besteht darin, die Bedeutung, die die Verkehrskreise in den Marken wahrnehmen, mit den angefochtenen identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen in Beziehung zu setzen: wenn das relevante Publikum solch eine Bedeutung als für diese Waren und Dienstleistungen beschreibend, lobend oder anspielend, etc. wahrnimmt, wird die Kennzeichnungskraft entsprechend gemindert. Es kann erforderlich sein, zwischen den verschiedenen betroffenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, weil es sein kann, dass sich die Feststellung, dass keine oder begrenzte Kennzeichnungskraft besteht, nur auf einen Teil dieser Waren und Dienstleistungen bezieht.

Die für die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft eines Zeichens oder eines Bestandteils eines Zeichens angewandten Kriterien sind die gleichen wie die für die Prüfung von Marken hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse⁶. Allerdings ist in Streitfragen im Zusammenhang mit relativen Eintragungshindernisse die Frage nicht bloß, ob ein Zeichen oder ein Bestandteil kennzeichnungskräftig ist oder nicht (das heißt, ob es die minimale Schwelle der Kennzeichnungskraft für die Eintragung erreicht), sondern auch, inwiefern es innerhalb der oben beschriebenen Gleitskala kennzeichnungskräftig ist. Daher kann beispielsweise ein Begriff, der für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, sondern bloß anspielend ist, kennzeichnungskräftig genug sein, um den Test der absoluten Eintragungshindernisse zu bestehen, aber für die relativen Eintragungshindernisse weiterhin geringere als normale Kennzeichnungskraft haben.

Für ältere eingetragene Marken wird angenommen, dass sie das Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft besitzen⁷. Wenn die Nachweise zur Anfechtung dieser Annahme erbracht und diese Nachweise für überzeugend befunden werden, kann der älteren Marke nur ein sehr kleiner Schutzzumfang gewährt werden, wird jedoch der Schutz nicht vollständig verweigert. Wenn der GM-Anmelder beweist, dass er einen Antrag auf Löschung gegen die ältere eingetragene Marke eingereicht hat, dann kann es erforderlich sein, die anhängigen Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über den genannten Antrags auszusetzen.

Das Ergebnis der Prüfung der originären Kennzeichnungskraft wird eines der folgenden sein.

Bestandteile

- Der Bestandteil besitzt **geringere als normale oder keine Kennzeichnungskraft**, weil er hinsichtlich der Eigenschaften der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend, anspielend oder lobend ist (oder weil er anderweitig schwach ist). Siehe Beispiele unten.
- Der Bestandteil hat **normale Kennzeichnungskraft**, weil er hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, aussagekräftig, anspielend oder lobend ist (oder weil er anderweitig nicht schwach ist).

Die ältere Marke

⁶ Diese werden in Die Richtlinien, Teil B, Prüfung beschrieben.

⁷ Siehe Urteil in C-196/11, „F1-LIVE“, zitiert in Abschnitt 2.1.2 oben.

- Die ältere Marke besitzt **geringere als normale Kennzeichnungskraft**, weil sie in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der Eigenschaften der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen anspielend oder lobend ist (oder weil sie anderweitig schwach ist). Wie oben dargelegt wird das Amt nicht schlussfolgern, dass eine ältere Marke in ihrer Gesamtheit beschreibend und/oder nicht kennzeichnungskräftig ist⁸)
- Die ältere Marke hat **normale Kennzeichnungskraft**, weil sie in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, aussagekräftig, anspielend oder lobend ist (oder weil sie anderweitig nicht schwach ist).





Es ist zu beachten, dass es gängige Praxis des Amtes ist, zu erwägen, dass, wenn die ältere Marke (oder der Bestandteil) nicht beschreibend ist (oder nicht anderweitig nicht kennzeichnungskräftig ist), sie als einen normalen Grad an originärer Kennzeichnungskraft besitzend angesehen wird. Wie oben angegeben, kann dieser Grad der Kennzeichnungskraft weiter erhöht werden, wenn geeignete Nachweise erbracht werden, aus denen hervorgeht, dass ein höherer Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch Benutzung oder weil sie in hohem Maße originell, ungewöhnlich oder einzigartig ist, erworben wurde.

Wie oben in Abschnitt 2.1 oben erwähnt, können aus einem einzigen Wort bestehende Wortmarken dennoch verschiedene Bestandteile enthalten, von denen einige kennzeichnungskräftiger als andere sein können (siehe T-331/08 „Solfrutta“ oben).


2.2.1.1 Beispiele für beschreibende Bestandteile

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
BYLY		T-514/08
<p>W&DL: Klasse 3 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „products“: ... der Begriff „products“ ist nicht kennzeichnungskräftig genug, um von den Verbrauchern berücksichtigt zu werden (Randnummer 39).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
		T-490/08
<p>W&DL: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung von „CAPITAL MARKETS“: „[...] die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus sehr aufmerksamen, gut informierten und mit den englischen Grundbegriffen des Finanzbereichs vertrauten Verbrauchern zusammensetzen, der Bedeutung der Begriffe „carbon“ und „markets“, die für diese Dienstleistungen beschreibend sind und es nicht erlauben, die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Marken festzustellen, nur eine sehr geringe Bedeutung beimessen werden“ (Randnummer 59).</p>		

⁸ Siehe, was in Abschnitt 2.1.2 oben über die „Gültigkeitsvermutung“ festgestellt wurde, die ältere Marken unterstützt.



Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
		R 0834/2009-1
<p><i>W&DL:</i> Klassen 3 und 5 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung des älteren Rechts:</i> Obwohl die Zeichen einige Ähnlichkeit besitzen, ist der Ausdruck „NATURAL BRONZE“ für die Waren (Gerbung) hinsichtlich der Produkte in Klasse 3 beschreibend (Randnummer 31).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	CINETAIN	R 1306/2009-4
<p><i>W&DL:</i> Klassen 38 und 41 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung des Elements „CINE“:</i> Das Wort „cine“ hat eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „Cinema (Film)“. Daher hat dieser Bestandteil nur begrenzte Relevanz für die Wahrnehmung der Zeichen (Randnummer 36).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
<p><i>W&DL:</i> Klassen 3 und 5 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung des Elements „NATURAL BEAUTY“:</i> Das Element „NATURAL BEAUTY“ ist eine simple und wesentliche Angabe der Art und der Qualität der Waren. Die deutschen Verkehrskreise verstehen die Bedeutung dieser zwei Grundbegriffe sowie die Kombination davon (Randnummern 31 bis 35).</p>		

2.2.1.2 Beispiele für lobende Bestandteile

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	MAGIC SEAT	T-363/03
<p><i>W&DL:</i> Klasse 12 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung des Elements „MAGIC“:</i> Das Wort „magic“ wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen seiner Ähnlichkeit mit dem spanischen Wort „mágico“ als ein simpler Kennzeichner für das Wort „seat“ wahrgenommen, das rein lobend ist (Randnummer 39). Der Gerichtshof befand, dass das Element „SEAT“ in Spanien nicht mit dem englischen Wort „seat“ assoziiert würde, sondern eher mit dem bekannten spanischen Autohersteller. Daher wurde es für die Waren in Klasse 12 für beschreibend befunden (Randnummer 37).</p>		




Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
STAR SNACKS		T-492/08
<p><i>W&DL:</i> Klassen 29, 30 und 32 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung des Elements „STAR“:</i> Das Worтеlement „STAR“ ist lobend, da es (zusammen mit den verbleibenden Elementen des Zeichens) bloß eine Bezugnahme auf qualitätsvolle Lebensmittel darstellt (Randnummer 52).</p>		

2.2.1.3 Beispiele für anspielende Bestandteile

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
EL COTO		T-332/04
<p><i>W&DL:</i> Klassen 33, 35, 39 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Bildes in der angefochtenen GM-Anmeldung:</i> Das Bildelement der Marke erinnert an einen Weinberg, dieser Bestandteil hat geringen kennzeichnungskräftigen Wert in Bezug auf Weine (Randnummer 38). <i>Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft des Wortes „COTO“:</i> Die Tatsache, dass ein Begriff in einer der Sprachen der Gemeinschaft geläufig ist, heißt nicht grundsätzlich, dass er nicht kennzeichnungskräftig ist, wenn er keine Produkte oder Eigenschaften von Produkten bezeichnet, für die er angemeldet ist (Randnummer 51).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	WORLDLINK	T-325/04
<p><i>W&DL:</i> Klasse 36 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung der Elemente „LINK“ und „WORLD“:</i> Das Element „LiNK“ ist nicht sofort beschreibend für, unter anderem, Bankdienste für Bargeldauszahlungen, Überweisungen und Zahlungen, Finanzinformationsdienste (Klasse 36), die von der älteren Marke erfasst werden, aber in Bezug darauf bloß anspielend. Im Gegensatz dazu wird das Element „world“ als für einen Aspekt der erfassten Dienstleistungen beschreibend wahrgenommen, da Finanzdienstleistungen oft weltweit angeboten werden. Dementsprechend ist festzustellen, dass dort eine Verwechslungsgefahr besteht, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass die ältere Marke in gewissem Maße anspielend ist (Randnummer 68).</p>		

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
		T-5/08 bis T-7/08
<p><i>W&DL:</i> Klasse 30 <i>Gebiet:</i> Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich und Portugal <i>Beurteilung der Bildelemente roter Becher auf einer Schicht Kaffeebohnen:</i> „Die Darstellung eines auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Bechers im unteren Teil der [Marke] hat demgegenüber für die fraglichen Waren nur geringe Kennzeichnungskraft. Ein roter Becher und Kaffeebohnen sind nämlich deshalb nicht als ausgeprägt kennzeichnungskräftig anzusehen, weil sie den Gedanken an die fraglichen Waren hervorrufen. [...]Es handelt sich vielmehr [...] um banale Bestandteile. Denn bei der Vermarktung von Kaffee oder Kaffeegetränken ist die Darstellung von trinkfertigem Kaffee in einem Becher und von Kaffee in Form von Bohnen naheliegend“ (Randnummer 44).</p>		

2.2.1.4 Beispiele für gering originäre ältere Marken

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
		R 522/2010--1 Rechtsmittel anhängig
<p><i>W&DL:</i> Klassen 30, 31 und 42 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens:</i>... die Kammer ist der Ansicht, dass das ältere Zeichen eine Marke mit sehr geringer Kennzeichnungskraft ist. Wie oben beschrieben wurde, macht der Gesamteindruck des Zeichens nicht mehr aus als das vereinfachte Design eines Etiketts, in dem das Wort „PREMIUM“ bildlich herausragt. Dieses Wort ist eine lobende Bezugnahme auf etwas Herausragendes (zum Beispiel die Qualität eines Produkts), und aufgrund der weitverbreiteten Art und der allgemeinen Verwendung davon für das Marketing zahlreicher Waren und Dienstleistungen wird es von einem Großteil der europäischen Verkehrskreise verstanden (Randnummer 38).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
KID		R 0249/2002-3
<p><i>W&DL:</i> Klasse 28 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens:</i> Die ältere Marke besteht aus dem Wort KID. Das Wort bezeichnet eine junge Person, ein Kind. Angewandt auf Spiele und Spielzeug in Klasse 28, ist der Begriff deutlich beschreibend. Er weist in direkter und unmittelbarer Weise auf die Bestimmung der Waren hin, die von der älteren Eintragung erfasst werden. Aus diesem Grund hat die Marke der Widersprechenden eine sehr geringe Kennzeichnungskraft (Randnummer 16).</p>		

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
ALASKA	ALASKA ECU	R 1239/2008-1
<p><i>W&DL: Klasse 11 Kühlschränke und Kühltruhen</i> <i>Gebiet: Spanien</i> <i>Beurteilung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens:</i> ... Unter der Berücksichtigung, dass das Wortelement „Alaska“ eine geringe Kennzeichnungskraft hat, ist es für die angefochtenen Waren anspielend ... (Randnummer 51).</p> <p>... Diese Feststellung wird weiter durch die geringe Kennzeichnungskraft der Marke des Widersprechenden und die Tatsache gestützt, dass die Widersprechende weder beanspruchte, dass ihre Marke aufgrund der Benutzung oder der Bekanntheit einen erhöhten Grad der Kennzeichnungskraft besitzt, noch in Bezug darauf Nachweise beibrachte. Wie bereits dargelegt, konnte dies nicht aus dem Benutzungsnachweis hergeleitet werden ... (Randnummer 53).</p>		

2.2.2 Spezifische Themen

2.2.2.1 Einwortzeichen, Zahlzeichen und Kurzzeichen

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 9. September 2010 in der Rechtssache C-265/09 P, „ α “ festgehalten, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gemäß den **gleichen Kriterien wie für andere Wortmarken** zu beurteilen ist (Randnummern 33 bis 39). Wenngleich sich dieses Urteil mit absoluten Eintragungshindernissen befasst, bleibt die Tatsache bestehen, dass der vom Gerichtshof festgelegte Grundsatz auch in *Inter-Partes*-Verfahren Anwendung findet, wenn es darum geht, den Schutzzumfang von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, zu bestimmen.

Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass es für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft zu bestimmen als für andere Wortmarken; er hat jedoch festgehalten, dass diese Schwierigkeiten es nicht rechtfertigen, besondere, strengere Kriterien für diese Art von Marke aufzustellen. Er hat auch auf den etablierten Grundsatz hingewiesen, demzufolge die Unterscheidungskraft einer Marke, die aus einem einzelnen Buchstaben besteht (unabhängig davon, ob sie in Standard- oder stylisierten Zeichen wiedergegeben ist) auf der Grundlage einer **Würdigung des Sachverhalts** in Bezug auf die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen ist.

Diese Regelung impliziert, dass es nicht korrekt ist, sich auf Annahmen zu stützen, wie etwa Aussagen *a priori*, dass Verbraucher aufgrund der begrenzten Anzahl von Buchstaben nicht die Gewohnheit haben, einzelne Buchstaben als Marken wahrzunehmen, oder auf allgemeine Argumente wie solche in Bezug auf die Verfügbarkeit von Zeichen.

Das Gericht bestätigte, dass eine Marke, die aus einem **einzelnen Buchstaben** oder einzelner Ziffer besteht, in der Tat an sich Kennzeichnungskraft haben kann (siehe Urteil vom 8. Mai 2012, T-101/11, „G / G+“, Randnr. 50 und das Urteil vom 6. Oktober 2011, T-176/10 „Seven for all mankind“, Randnr. 36 für Ziffern)). In seinem Urteil vom 10. Mai 2011 in der Rechtssache T-187/10, „G/G“, lehnte das Gericht die Argumente des Anmelders ab, demzufolge einzelne Buchstaben per se keine Kennzeichnungskraft haben und lediglich ihre grafische Wiedergabe geschützt sei (siehe Randnummern 38 und 49).

Deshalb ist der Grad der originären Kennzeichnungskraft von eingetragenen **älteren Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben (oder einer einzelnen Zahl)**

bestehen und in **Standardzeichen** wiedergegeben sind, solange sie eine Gültigkeitsvermutung genießen, letztendlich mit Bezug auf die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen.


Wird entsprechend Anspruch erhoben, sollten die vom Widersprechenden vorgelegten Beweismittel berücksichtigt werden, die ohne Zweifel belegen, dass seine eingetragene, aus einem einzelnen Buchstaben bestehende Marke mindestens **erhöhte Kennzeichnungskraft**, wenn nicht Bekanntheit erlangt hat. Dieser Umstand könnte der älteren Marke einen umfassenderen Schutzzumfang verleihen. Die diesbezüglichen Auswirkungen auf den endgültigen Ausgang müssen sorgfältig beurteilt werden: Erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der älteren Marke würden keine Feststellung einer Verwechslungsgefahr rechtfertigen, solange die unterschiedliche grafische Darstellung der Marken eine sichere Unterscheidung ermöglicht.

Diese Erwägungen gelten sowohl für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bzw. einer einzelnen Zahl bestehen und in Standardzeichen (d. h. Wortmarken) wiedergegeben sind, als auch für Marken, die aus einem einzelnen stylisierten Buchstaben bzw. einer einzelnen stylisierten Zahl bestehen.

Was **Zeichen mit zwei Buchstaben** betrifft, sind diese darüber hinaus im Einklang mit dem „a“-Urteil notwendigerweise nicht nur zu einem geringen Grad unterscheidungskräftig, es sei denn, die Buchstabenkombination als solche ist an sich für die Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig (z. B. „XL“ für Waren in Klasse 25). Die gleichen Regeln gelten für Zahlwörter.

2.2.2.2 Banale Elemente

Es gibt Beispiele, in denen die Zeichen aus einem (oder verschiedenen) kennzeichnungskräftigen Wortelement(en) und einem (oder verschiedenen) Bildelement(en) bestehen, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen als banal wahrgenommen werden oder banal geworden sind. Solche Bildelemente bestehen oft aus einer einfachen geometrischen Form (z. B. Rahmen, Etiketten) oder aus in dem Marktsegment oft benutzten Farben (z. B. rot für Feuerlöscher, gelb oder rot oder orange für den Postsektor, abhängig vom betreffenden Mitgliedstaat). Aus diesem Grund werden solche banalen Elemente als nicht kennzeichnungskräftig angesehen.

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
ARCO		R1929/2010--2
W&DL: Klasse 9 Gebiet: EU <i>Beurteilung von Bildelementen:</i> Die Wortelemente von zwei Zeichen stimmen überein. Auch wenn es bezüglich seiner Größe nicht vernachlässigbar ist, wird das Bildelement der angefochtenen GM von den Verbrauchern im Wesentlichen eher als ein bloßes dekoratives Element wahrgenommen und nicht als ein herkunftsweisendes Element der Waren (Randnummer 43).		

2.2.2.3 Disclaimer

Nach Artikel 37 GMV kann das Amt einen Disclaimer zur Auflage machen, wenn die Marke ein Element enthält, das nicht kennzeichnungskräftig ist und wenn die

Aufnahme dieses Elements zu Zweifeln über den Schutzzumfang Anlass geben würde. Das Amt akzeptiert auch die freiwillige Eintragung von Disclaimern. Auch einige nationale Markensysteme sehen Disclaimer vor.

Solche Disclaimer haben für das Amt bindende Wirkung; diese Wirkung ist auch dann obligatorisch, wenn eine unabhängige Analyse ergeben sollte, dass das Element kennzeichnungskräftig ist.

Ein Disclaimer hat folgende Wirkung:

- enthält die ältere Marke einen Disclaimer, so kann sich der Inhaber nicht auf Rechte an dem Element, das Gegenstand eines Disclaimers ist, berufen. Daher wird keine Verwechslungsgefahr mit einer jüngeren GM bestehen, die nur mit dem Element übereinstimmt, das Gegenstand eines Disclaimers ist (siehe Entscheidung vom 6. Oktober 2008, R 0021/2008-4, AUTENTICO JABUGO, Randnummer 17, in der JABUGO Gegenstand eines Disclaimers war).
- enthält die ältere Bildmarke zwei Wörter, die beide Gegenstand eines Disclaimers sind, so wird der Schutzzumfang auf die genaue Art und Abfolge reduziert, in der die beiden Wörter kombiniert sind.

Folgendes muss beachtet werden: Stimmen die beiden Marken hinsichtlich des Elements überein, das Gegenstand eines Disclaimers ist, kann zudem ein vom Inhaber der GM eingetragener Disclaimer für den Inhaber der älteren Marke keine bindende Wirkung haben. In anderen Worten heißt das, dass der GM-Inhaber nicht einseitig den Schutzzumfang der älteren Marke verringern kann (siehe Entscheidung vom 11. Februar 2010, R 0229/2009-2, DOUGHNUT THEATER, Randnummer 58; oder Entscheidung vom 29. März 2012, R 2499/2010-1 –ACETAT Silicon 101E (fig.), Randnummern 18 und 19).

2.2.2.4 Kollektivmarken

Handelt es bei der Marke, auf die sich ein Widerspruch stützt, um eine Kollektivmarke, ist deren originäre Kennzeichnungskraft in der üblichen Weise zu beurteilen. Die Marke kann einen geringen oder gar sehr geringen Grad der originären Kennzeichnungskraft besitzen, wenn sie sich auf die Art oder andere Eigenschaften der betreffenden Waren bezieht. Die Tatsache, dass die Marke eine Kollektivmarke ist, impliziert nicht, dass deren Schutzzumfang breiter ist (siehe Urteil vom 13. Juni 2012, T-534/10, „HELLIM“, Randnummern 49-52; und vom 5. Dezember 2012, T- 143/11, „F.F.R.“, Randnummer 61).

2.3 Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft


Wie oben erwähnt, ist nach der Prüfung der originären Kennzeichnungskraft der zweite zu prüfende Aspekt – vorausgesetzt, der Widersprechende hat einen entsprechenden Anspruch geltend gemacht⁹ – ob die ältere Marke zum Zeitpunkt der Einreichung (oder zum Datum der Priorität) der angefochtenen GM-Anmeldung als Folge der Benutzung, die der Widersprechende davon gemacht hat, eine erhöhte Kennzeichnungskraft erworben hat.

⁹ Vgl. Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke muss immer berücksichtigt werden, wenn über Verwechslungsgefahr entschieden wird. Je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, desto größer wird die Verwechslungsgefahr sein (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95 ‚Sabèl‘, Randnummer 24). Daher genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (siehe Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummer 18).

In der Praxis bedeutet das, dass die Tatsache, dass eine ältere Marke erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit genießt, ein Argument zugunsten der Feststellung von Verwechslungsgefahr ist.

Erhöhte Kennzeichnungskraft verlangt Anerkennung der Marke durch das relevante Publikum. Die Anerkennung kann die Kennzeichnungskraft von Marken mit geringer oder keiner originären Kennzeichnungskraft oder solchen Marken, die originäre Kennzeichnungskraft besitzen, erhöhen.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
CRISTAL		R 0037/2000-2
<p><i>W&DL:</i> Klasse 33 <i>Gebiet:</i> Frankreich <i>Beurteilung der älteren Marke „CRISTAL“:</i> Was die Behauptung betrifft, dass „Cristal“ ein beschreibendes Wort für die fraglichen Waren (Schaumweine mit kristallinem Charakter) ist, so kann die Kammer dies nicht akzeptieren. Einerseits handelt es sich um eine aussagekräftige Angabe, die den kristallinen Charakter von Weinen suggeriert, die aber in keiner Weise das Produkt beschreibt. Auf der anderen Seite ist [die Kammer] der Ansicht, dass eine hohe Kennzeichnungskraft der Marke CRISTAL auf dem französischen Markt nachgewiesen wurde (Randnummer 31).</p>		


Der Gerichtshof hat einige Richtlinien in Bezug auf die Bewertung der durch Benutzung der älteren Marke erworbenen Kennzeichnungskraft gegeben und eine nicht erschöpfende Liste von Faktoren bereitgestellt:

„Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren und Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.“

(siehe Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 23.)

Der Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft, die durch Benutzung erworben wurde, muss sich sowohl auf (i) das relevante geografische Gebiet als auch auf (ii) die relevanten Waren und Dienstleistungen beziehen. Der Widersprechende kann erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen geltend machen. Entsprechend den vorgelegten Nachweisen muss das Amt genau festlegen, für welche Waren und Dienstleistungen Kennzeichnungskraft erworben worden ist.

Die Art, die Faktoren, die Nachweise¹⁰ und die Beurteilung erhöhter Kennzeichnungskraft sind die gleichen wie bei Bekanntheit. Allerdings verlangt die Feststellung der Bekanntheit, dass eine bestimmte Schwelle erreicht wird, während, wie oben dargelegt, für die Feststellung erhöhter Kennzeichnungskraft die Schwelle niedriger sein kann. Erhöhte Kennzeichnungskraft ist alles oberhalb der originären Kennzeichnungskraft.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
EL COTO	<p>Coto D'Arcis</p> 	T-332/04
<p>W&DL: Klassen 33, 35, 39 Gebiet: EU Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke „EL COTO“: Die Beschwerdekammer berücksichtigte die Marktkenntnis der älteren Marke „EL COTO“ und nahm eine ordnungsgemäße Beurteilung der Grundsätze der einschlägigen ständigen Rechtsprechung vor, um zu schlussfolgern, dass die ältere Marke „EL COTO“ eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt; die Kammer gründete ihre Feststellung auf die folgenden Tatsachen: das vom Generalsekretär der Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada „Rioja“, ausgestellte Zertifikat bescheinigt, dass der Inhaber seinen Wein, unter anderem, unter dem Markennamen „El Coto“ und „Coto de Imaz“ seit 1997 vertreibt und dass diese Marken in Spanien ‚eine signifikante Bekanntheit‘ genießen, zahlreiche Entscheidungen des Spanischen Patent- und Markenamtes, die anerkennen, dass die Marke „EL COTO“ in Spanien bekannt ist, ein Dokument über die Verkaufsentwicklung, das angibt, dass sie unter der Marke „El Coto“ in den Jahren 1995, 1996, 1997 bzw. 1998 339.852, 379.847, 435.857 und 464.080 Kisten à zwölf Weinflaschen verkauft haben (Randnummer 50).</p>		

Nicht zuletzt hat der Gerichtshof außerdem befunden, dass der Erwerb der Kennzeichnungskraft sich aus der Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke ergeben kann (siehe Urteil vom 7. Juli 2005, C-353/03, „Have a break“, Randnummern 30 und 32; und vom 7. September 2006, T-168/04, „Aire Limpio“, Randnummer 74). Es ist hinreichend, dass, in Folge einer solchen Benutzung, die maßgeblichen Verkehrskreise das von der älteren Marke benannte Produkt oder die Dienstleistung als aus einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Das Ergebnis der Prüfung der erhöhten Kennzeichnungskraft ist eines der folgenden.

- Gibt es keinen Nachweis für erhöhte Kennzeichnungskraft in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen oder das Gebiet, oder ist der Nachweis

¹⁰ Für weitere Angaben über die erforderlichen Nachweise und deren Beurteilung siehe Das Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Artikel 8 Absatz 5.

unzureichend, wird der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke deren originäre Kennzeichnungskraft (geringer als normal oder normal).

- Gibt es einen Nachweis für erhöhte Kennzeichnungskraft in Bezug auf alle oder einige relevante Waren und Dienstleistungen und das Gebiet und ist der Nachweis ausreichend:
 - hat die ältere Marke eine geringere als normale originäre Kennzeichnungskraft, kann die Marke/der Bestandteil einen normalen oder gar einen hohen Grad der Kennzeichnungskraft erworben haben, abhängig von den vorgelegten Nachweisen¹¹; oder
 - besitzt die ältere Marke normale originäre Kennzeichnungskraft, kann sie erhöhte Kennzeichnungskraft erworben haben.

Zudem muss darauf verwiesen werden, dass, obwohl eine Marke in ihrer Gesamtheit erhöhte Kennzeichnungskraft erworben haben kann, beschreibende Elemente existieren können, die eine geringere als normale Kennzeichnungskraft oder keine Kennzeichnungskraft haben. Zum Beispiel ändert die erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke „Coca Cola“ in ihrer Gesamtheit nicht die Tatsache, dass das Element „Cola“ vollständig beschreibend für bestimmte Produkte bleibt.

¹¹ Für weitere Angaben über die erforderlichen Nachweis und deren Beurteilung siehe Das Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Artikel 8 Absatz 5.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 5

DOMINIERENDER CHARAKTER

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen.....	3
2 Beurteilung des dominierenden Charakters	3

1. Allgemeine Bemerkungen

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Verbindung) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass die Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Waren und Dienstleistungen stammten – in der Annahme, dass sie mit der entsprechenden Marke versehen sind – aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer umfassenden Beurteilung verschiedener voneinander abhängigen Faktoren ab, einschließlich: i) der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, ii) der Ähnlichkeit der Zeichen, iii) der kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und v) der maßgeblichen Verkehrskreise.

Der erste Schritt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr besteht darin, diese fünf Faktoren zu bestimmen. Der zweite Schritt besteht in der Bestimmung ihrer Relevanz.

In diesem Kapitel soll erläutert werden, wie beurteilt wird, ob die einander gegenüberstehenden Zeichen ein dominantes Element/dominante Elemente haben oder nicht.

2 Beurteilung des dominierenden Charakters

Es ist ständige Entscheidungspraxis des Amtes, den Begriff des dominanten Elements auf die bildliche Wirkung der Elemente eines Zeichens zu beschränken, das heißt, er wird ausschließlich verwendet, um „**bildlich herausragend**“ zu bezeichnen.

Für die Feststellung, dass innerhalb eines Zeichens ein dominantes Element existiert, muss das Zeichen mindestens zwei identifizierbare Bestandteile haben¹. Deshalb besteht der **erste Schritt** in der Identifizierung der Bestandteile eines Zeichens.

Der Europäische Gerichtshof (das „Gericht“) hat zwar nicht definiert, was als „Bestandteil“ von Zeichen angesehen werden muss, jedoch Hinweise gegeben. Visuelle Hinweise wie Bindestriche oder die Verwendung verschiedener Schriftgrößen und/oder Schrifttypen oder Farben könnten als „Bestandteile“ angesehen werden². Anstatt davon abhängig zu sein, ob ein Zeichen visuell in verschiedene Teile unterteilt werden kann, ist die Wahrnehmung eines Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise entscheidend.

Der **zweite Schritt** besteht darin zu ermitteln, welcher der Bestandteile eines Zeichens der dominierende ist. Wie der Gerichtshof festgestellt hat:

„Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige

¹ In diesem Text werden die Wörter „Bestandteil“ und „Element“ synonym verwendet.

² Für einige Beispiele siehe Die Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen

Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden.“

(siehe Urteil vom 23. Oktober 2002, T-6/01, „MATRATZEN“, Randnummer 35, Urteil bestätigt durch Beschluss vom 28. April 2004, C-3/03 P.)

Auch wenn, nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichts, andere als die visuellen Aspekte (wie eine mögliche semantische Bedeutung eines Teils eines Einwortzeichens) bei der Definition des Begriffs des dominanten Elements eines Zeichens ins Spiel kommen können, ist es gängige Entscheidungspraxis des Amtes, den Begriff des dominanten Elements auf die bildliche Wirkung der Elemente eines Zeichens zu beschränken, das heißt, er wird ausschließlich verwendet, um „bildlich herausragend“ zu bezeichnen und sämtliche anderen Erwägungen für die umfassende Beurteilung zu lassen. Demzufolge ist es ständige Praxis des Amtes, den dominierenden Charakter eines Bestandteils eines Zeichens hauptsächlich durch seine Position, Größe, Maße und/oder Verwendung von Farben zu bestimmen, und zwar insoweit sie dessen bildliche Wirkung beeinträchtigen.

Des Weiteren hat der Gerichtshof entschieden, dass:

„[...] die geringe Unterscheidungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke doch nicht zwangsläufig (bedeutet), dass es nicht ein beherrschendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und in sein Gedächtnis einprägen kann.“

(siehe Urteil vom 13. Juni 2006, T-153/03 „Darstellung einer schwarz-weißen Kuhhaut“, Randnummer 32.)

Folglich hat die Tatsache, dass ein Bestandteil einer Marke als kennzeichnungskräftig angesehen werden kann oder nicht (oder geringe Kennzeichnungskraft hat), keine Auswirkung auf die Beurteilung des dominierenden Charakters.

Als praktische Regel sollte Folgendes angesehen werden:

- Die Beurteilung des dominierenden Charakters gilt für beide im Vergleich stehenden Zeichen.
- Für die Feststellung, dass ein dominanter Bestandteil existiert, muss das Zeichen mindestens zwei identifizierbare Bestandteile haben.
- Wortmarken haben keine dominanten Elemente, weil sie per Definition in Standardschrift geschrieben werden. Die Länge der Wörter oder die Anzahl von Buchstaben ist keine Frage der Dominanz, sondern der umfassenden Beurteilung³.
- Bildelemente können in solchen Zeichen dominierend sein, in denen Wortelemente ebenfalls präsent sind.
- Ob ein Element bildlich herausragend ist oder nicht, kann im bildlichen Vergleich der Zeichen bestimmt werden; wenn dies der Fall ist, muss dies mit einer anschließenden Evaluierung des dominierenden Charakters vereinbar sein.
- Schließlich kann ein Hinweis darauf, dass kein dominantes Element existiert, dann gegeben sein, wenn es schwierig zu entscheiden ist, welcher der (mindestens zwei) Bestandteile dominierend ist. Die Feststellung des dominierenden Charakters beinhaltet, dass ein Bestandteil im Vergleich zu dem/den anderen Bestandteil(en)

³ Siehe Die Richtlinien, Widerspruch, Identität und Verwechslungsgefahr, Teil 8, Umfassende Beurteilung, Kurzzeichen.

in der Marke bildlich herausragend ist; wenn es schwierig ist, diese Beurteilung vorzunehmen, liegt das daran, dass kein dominantes Element existiert.

Beispielfälle:

Zeichen	Dominierender Bestandteil und Argumentation	Rechts-sache Nr.
	<p>RPT: Das dominante Element der älteren Marke ist das Akronym RPT, in dem der Buchstabe „p“ vorherrscht (Randnummer 33).</p>	T-168/07
	<p>Free: Das Wort „free“ beherrscht den visuellen Eindruck, der durch die Marke geschaffen wird, dessen Teil es ist, da es erheblich größer als die anderen Bestandteile ist und zudem leichter in Erinnerung zu behalten und auszusprechen ist als der in Frage stehende Slogan (Randnummer 39).</p>	T-365/09
	<p>Xtreme: „Bildlich nimmt das Wort ‚XTREME‘ in der angemeldeten Marke eine zentrale Position ein. Seine Buchstaben sind nämlich größer als die der anderen Wortbestandteile, und es wird durch eine weiße Umrandung hervorgehoben. [...] Die übrigen Wortbestandteile ‚RIGHT GUARD‘ und ‚SPORT‘ sind in kleineren Buchstaben geschrieben und nach rechts an den Rand des Zeichens gerückt.“ (Randnummer 55)</p>	T-286/03
	<p>GREEN by missako: Es muss zunächst festgestellt werden, dass die Darstellung der Sonne einen wesentlichen Platz innerhalb der angemeldeten Marke einnimmt, und zwar dadurch, dass sie sich im Zentrum befindet und fast zwei Drittel der Fläche abdeckt. Sodann ist auch die Position des Worthelements „green“ innerhalb der Marke wichtig, da es in großen, stilisierten Großbuchstaben in schwarz dargestellt ist und fast ein Drittel der Fläche einnimmt. Wie von der Beschwerdekammer in Randnummer 28 der angefochtenen Entscheidung vermerkt, nehmen diese zwei Elemente den größeren Teil der angemeldeten Marke ein und sind daher auffallend für den Gesamteindruck. [...] Letztlich hat die Beschwerdekammer bezüglich des Worthelements „by missako“ in Randnummer 28 der angefochtenen Entscheidung richtig festgestellt, dass diese Wörter aufgrund ihrer Größe fast unlesbar und wegen der Handschrift schwierig zu lesen sind. Daraus folgt, dass, erstens, der dominierende Charakter des Wortes „green“ und derjenige der Darstellung der Sonne dadurch weiter verstärkt werden und, zweitens, das Worthelement „by missako“ seinem Wesen nach zu vernachlässigen ist, (Randnummern 37 und 39)</p>	T-162/08
	<p>BÜRGER: Das dominante Element der angemeldeten Marke ist unbestreitbar das Worthelement in Großbuchstaben, das einfach aufgrund seiner Position und des Großformats des Schriftzugs gegenüber allen anderen Elementen, aus denen das Label besteht, herausragt (Randnummer 38).</p>	T-460/11

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 6

**RELEVANTES PUBLIKUM UND
AUFMERKSAMKEITSGRAD**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Das relevante Publikum	3
1.2	Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise	4
2	Die maßgeblichen Verkehrskreise definieren: Allgemeine Bemerkungen	5
2.1	Definition des Teils der Verkehrskreise, anhand dessen eine Verwechslungsgefahr beurteilt wird	6
2.2	Maßgebliche Verkehrskreise im Fall von Arzneimitteln.....	7
3	Aufmerksamkeitsgrad	8
3.1	Kaufbeteiligung	9
3.1.1	Hoher Grad der Aufmerksamkeit.....	9
3.1.1.1	Teure und seltene Käufe	9
3.1.1.2	Potenziell riskante Käufe	11
3.1.1.3	Markentreue	11
3.1.1.4	Erhöhter Grad der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit bestimmten Waren innerhalb einer breiten Kategorie.....	11
3.1.2	Geringer Grad der Aufmerksamkeit	12
3.1.3	Grad der Aufmerksamkeit im Fall von Arzneimitteln	12

1 Einleitung

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Assoziation) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass die Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer umfassenden Beurteilung verschiedener voneinander abhängigen Faktoren ab, einschließlich: i) der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, ii) der Ähnlichkeit der Zeichen, iii) der kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und v) des relevanten Publikums.

Der erste Schritt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr besteht darin, diese fünf Faktoren zu bestimmen. Der zweite Schritt besteht in der Bestimmung ihrer Relevanz.

Dieses Kapitel behandelt die maßgeblichen Verkehrskreise (d. h. das relevante Publikum), die einer der Schlüsselfaktoren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind. Es wird außerdem den Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen behandeln.

1.1 Das relevante Publikum

Das **relevante Publikum** bzw. die **maßgeblichen Verkehrskreise** spielen bei der Beurteilung anderer Elemente der Verwechslungsgefahr eine wichtige Rolle.

- *Vergleich von Waren und Dienstleistungen*

Die aktuellen und potenziellen Abnehmer der strittigen Waren und Dienstleistungen stellen einen der Faktoren dar, die bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit zu behandeln sind.¹

Beispiel

Leder, Häute und Felle sind Rohstoffe, die zur industriellen Verarbeitung bestimmt sind, während *aus Leder hergestellte Waren* für den Endverbraucher bestimmt sind. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind unterschiedlich und die Waren sind verschieden. Ebenso sind *Edelmetalle* (Klasse 14) und *Juwelierwaren, Schmuckwaren* (Klasse 14) verschieden.

¹ Vgl. Die Richtlinien zum Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen.

- *Vergleich von Zeichen*

Die Frage nach den maßgeblichen Verkehrskreisen spielt auch beim Vergleich der Zeichen eine Rolle. Das gleiche Wort kann abhängig von den maßgeblichen Verkehrskreisen unterschiedlich ausgesprochen werden. Begrifflich kann das Publikum in einem Teil der Europäischen Union die Bedeutung des Zeichens verstehen, während Verbraucher in anderen Teilen sie nicht verstehen können.²

Beispiel

Das Gericht hat bereits bestätigt, dass das allgemeine Publikum in Skandinavischen Ländern, in den Niederlanden und in Finnland über Grundlagenkenntnisse der englischen Sprache verfügt (siehe Urteil vom 26. November 2008, T-435/07 „NEW LOOK,,“, Randnummer 23).

- *Kennzeichnungskräftige Elemente der Zeichen / Kennzeichnungskraft der älteren Marke*

Die inhärente Kennzeichnungskraft eines Zeichens oder eines seiner Elemente hängt auch von den maßgeblichen Verkehrskreisen für die Waren und Dienstleistungen ab. Zum Beispiel kann es sein, dass ein in einer Marke enthaltenes Element in Abhängigkeit von Wissen, Hintergrund und Sprache der maßgeblichen Verkehrskreise nicht kennzeichnungskräftig ist oder eine geringe Kennzeichnungskraft hat, oder aber kennzeichnungskräftig ist, weil es unter anderem als Fantasiebegriff ohne irgendeine Bedeutung aufgefasst wird.³

Beispiel

Das französische Wort „Cuisine“ wird in einigen Mitgliedstaaten nicht als beschreibende Angabe für Waren der Klassen 29 und 30 verstanden (siehe Entscheidung vom 23. Juni 2010, R 1201/2009-1 - GREEN CUISINE, Randnummern 29-33).

Beispiel

Fachleute in der IT- und Wissenschaftsbranche sind im Allgemeinen mit der Verwendung von technischen und grundlegenden englischen Wörtern vertrauter als der Durchschnittsverbraucher. Im Fall Gateway gegen Activy Media Gateway gelangte das Gericht zu der Ansicht, dass das gemeinsame Wort „Gateway“ beim angesprochenen Verbraucher unmittelbar mit dem Konzept eines *Gateway* in Verbindung gebracht wird, das gemeinhin in der Computerbranche Verwendung findet (siehe Urteil vom 27. November 2007, T-434/05, „ACTIVY Media Gateway“, Randnummern 38, 48, durch Rechtsmittel C-57/08 P bestätigt).

1.2 Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise

Ein anderer der Faktoren, der für oder gegen die Feststellung einer Verwechslungsgefahr gewertet werden kann, ist der **Grad der Aufmerksamkeit der**

² Vgl. Die Richtlinien zum Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

³ Vgl. Die Richtlinien zum Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

Verkehrskreise. Im Prinzip sind die maßgeblichen Verkehrskreise und der Grad der Aufmerksamkeit voneinander unabhängig. Die Tatsache, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus allgemeinem Publikum bestehen, bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Grad der Aufmerksamkeit durchschnittlich ist. Ebenso bedeutet die Tatsache, dass die strittigen Waren für Fachleute bestimmt sind, nicht notwendigerweise, dass der Grad der Aufmerksamkeit hoch ist.

Eine erhöhte Aufmerksamkeit führt nicht automatisch zur Feststellung von fehlender Verwechslungsgefahr. Alle anderen Faktoren müssen berücksichtigt werden. Folglich kann trotz eines hohen Grades an Aufmerksamkeit eine Verwechslungsgefahr bestehen. Wenn eine durch andere Faktoren erzeugte erhöhte Verwechslungsgefahr besteht, wie beispielsweise Identität oder enge insgesamt Ähnlichkeit der Marken und Identität der Waren, ist die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise kein Garant dafür, Verwechslungsgefahr zu verhindern (siehe Entscheidung vom 6. September 2010, R 1419/2009-4 - Hasi; und vom 26. Februar 2010, R 1562/2008-2 - victory slims, Randnummer 51).

2 Die maßgeblichen Verkehrskreise definieren: Allgemeine Bemerkungen

Im Kontext eines Widerspruchs sind die maßgeblichen Verkehrskreise immer das Publikum in **dem Gebiet/den Gebieten, in dem/denen ältere(s) Recht(e) geschützt ist/sind**. Folglich ist im Fall eines älteren nationalen Rechts das betreffende relevante Publikum das Publikum des jeweiligen EU-Mitgliedstaates (oder Mitgliedstaaten im Fall von Marken der Benelux-Länder). Für eine ältere Gemeinschaftsmarke muss das Publikum der ganzen Gemeinschaft berücksichtigt werden. Für eine internationale Registrierung ist es das Publikum in jedem der Mitgliedstaaten, in dem die Marke geschützt ist.

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV muss bestimmt werden, ob „für das Publikum“ Verwechslungsgefahr besteht. Gemäß EuGH zeigt diese Wortwahl, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den **Durchschnittsverbraucher** von Waren oder Dienstleistungen der fraglichen Art wirkt (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 23; und vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schufabrik Meyer“, Randnummer 25).

In Fällen von Verwechslungsgefahr unterscheiden der EuGH und das Gericht normalerweise zwischen der **Allgemeinheit** (z. B. Verbraucher, die Waren und Dienstleistungen erwerben, um ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen) und **gewerblichem und spezialisiertem Publikum**, basierend auf den fraglichen Waren und Dienstleistungen.

Der Begriff „Verbraucher“ bezieht sich immer sowohl auf **tatsächliche** als auch auf **potenzielle** Verbraucher, das heißt, die Verbraucher, die aktuell die Waren/Dienstleistungen erwerben oder dies in Zukunft tun könnten.

Für die Annahme von Verwechslungsgefahr genügt es, dass ein **beachtlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise** hinsichtlich der Herkunft der Waren getäuscht werden kann. Es muss nicht nachgewiesen werden, dass Verwechslungsgefahr für *alle* tatsächlichen und potenziellen Verbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besteht.

2.1 Definition des Teils der Verkehrskreise, anhand dessen eine Verwechslungsgefahr beurteilt wird

Die maßgeblichen Verkehrskreise sind die Verbraucher der Waren und Dienstleistungen, die für identisch oder ähnlich befunden wurden.

Wie vom Gericht festgestellt, bestehen die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Verkehrskreise aus Nutzern, die sowohl die von der älteren Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als auch das von der angemeldeten Marke erfasste Erzeugnis wahrscheinlich nutzen (siehe Urteil vom 1. Juli 2008, T-328/05, „QUARTZ“, Randnummer 23, Rechtsmittel von dem Gerichtshof mit Beschluss C-416/08 P als unzulässig zurückgewiesen).

- Wenn die Waren und Dienstleistungen beider Marken für die Allgemeinheit bestimmt sind, sind die relevanten Verbraucher die Allgemeinheit.

Beispiel

Kleidung für Frauen und Männer sind Konsumartikel des täglichen Bedarfs und die Marke, auf die sich der Widerspruch gründet, ist als Gemeinschaftsmarke registriert. Das Publikum, auf das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist, ist folglich die Allgemeinheit der Europäischen Union (siehe Urteil vom 6. Oktober 2004, T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, „New Look“, Randnummer 25).

- Wenn die Waren und Dienstleistungen beider Marken für dasselbe oder ein ähnliches spezialisiertes Publikum bestimmt sind, wird die Verwechslungsgefahr aus der Perspektive dieser Fachleute beurteilt.

Beispiel

Die relevanten Waren waren Rohstoffe für die Kunststoffherzeugung, chemische Erzeugnisse, Harze und dergleichen. Dies sind Waren für die industrielle Nutzung. Die angesprochenen Verbraucher sind daher Ingenieure, Chemiker, also hochqualifizierte Fachleute, die diese Produkte verarbeiten und sie für Herstellungsverfahren nutzen. Als maßgebliche Verkehrskreise werden Fachleute angesehen (siehe Entscheidung vom 15. Februar 2012, R 2077/2010-1 - PEBAFLEX, Randnummer 18) (Siehe auch Entscheidung vom 16. September 2010, R 1370/2009-1 - CALCIMATT, Randnummer 20, bestätigt durch T-547/10).

- Wenn Waren oder Dienstleistungen beider Marken sowohl für die Allgemeinheit als auch für Fachleute bestimmt sind, wird die Verwechslungsgefahr anhand der Wahrnehmung des Teils des Publikums beurteilt, das den geringeren Grad an Aufmerksamkeit aufbringt.

Beispiel

Unter Berücksichtigung der Art der fraglichen Waren in Klasse 3 und 5 (Klassenüberschriften), die sowohl für die Allgemeinheit als auch für Fachleute

bestimmt sind (z. B. Ärzte), bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise aus der Allgemeinheit, weil es sich dabei um das Publikum handelt, das den geringeren Grad an Aufmerksamkeit aufbringt (siehe Urteil vom 15. Juli 2011, T-220/09, „ERGO“, Randnummer 21).

- Wenn die Waren und Dienstleistungen der älteren Marke für die Allgemeinheit und für gewerbliches Publikum bestimmt sind und die beanstandeten Waren und Dienstleistungen ausschließlich für gewerbliches Publikum (oder umgekehrt), ist das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante Publikum nur das gewerbliche Publikum.

Beispiel

Die Waren der älteren Marke sind *Poliermittel für Metalle*, während die Waren für die Anmeldung *Abflussreinigungsmittel* für die Metall verarbeitende Industrie sind. Wie im relevanten Urteil des Gerichts festgestellt: „Während aber ‚Poliermittel für Metalle‘ sowohl Waren des täglichen Bedarfs als auch Waren sein können, die für gewerbliche oder spezialisierte Verkehrskreise bestimmt sind, sind die in der Anmeldung bezeichneten Waren unstreitig als Waren anzusehen, die sich nur an die Gewerbetreibenden der Metall verarbeitenden Industrie richten. Daher stellen allein diese Gewerbetreibenden die Verkehrskreise dar, denen eine Verwechslung der fraglichen Marken unterlaufen könnte“ (siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03, „ALADIN“, Randnummer 81).

Beispiel

Farben werden *im Allgemeinen* sowohl an Maler (d. h. zu beruflichen Zwecken) als auch an Verbraucher (Heimwerker) verkauft. Dagegen sind *Farben für die Industrie* nicht für allgemeine Verbraucher bestimmt. Wenn die Spezifikationen der beiden Marken Farben und Farben für die Industrie erfassen, bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise nur aus Fachleuten, da sie in der Regel die einzigen Verbraucher sind, die mit diesen beiden Marken in Kontakt kommen.

Beispiel

Die Dienstleistung der älteren Marke ist *Telekommunikation*. Die beanstandeten Dienstleistungen sind *Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Collocation, Telehousing und Interconnection*, die nur an Fachleute gerichtet sind. Die Definition der maßgeblichen Verkehrskreise muss der spezifischeren Liste angepasst werden, und die Verwechslungsgefahr sollte nur für die Fachleute beurteilt werden (siehe Urteil vom 24. Mai 2011, T-408/09, „ancotel“, Randnummern 38-50).

2.2 Maßgebliche Verkehrskreise im Fall von Arzneimitteln

Das Gericht hat festgestellt, dass im Fall von Arzneimitteln, die vor ihrem Verkauf an den Endverbraucher in Apotheken ein Rezept eines Arztes erfordern, die maßgeblichen Verkehrskreise sowohl Endverbraucher als auch Fachleute des Gesundheitswesens, wie beispielsweise Ärzte und Apotheker, umfassen. Folglich kann, selbst wenn die Auswahl dieser Erzeugnisse durch zwischengeschaltete Personen beeinflusst oder bestimmt wird, auch für Verbraucher Verwechslungsgefahr bestehen, da diese ihrerseits mit diesen Erzeugnissen konfrontiert werden, wenn auch möglicherweise mit jedem einzelnen Erzeugnis bei Käufen zu unterschiedlichen Zeiten

(siehe Urteil vom 9. Februar 2011, T-222/09, „ALPHAREN“, Randnummern 42- 45; und vom 26. April 2007, C-412/05 P, „TRAVATAN“, Randnummern 52- 66).

Das bedeutet, dass auch im Fall von nur über Rezept verfügbaren Arzneimittel die maßgeblichen Verkehrskreise sowohl aus gewerblichem Publikum als auch aus Verbrauchern ohne spezielles medizinisches oder pharmazeutisches Wissen bestehen.

Darüber hinaus ist dies der Fall, weil Arzneimittel, die in bestimmten europäischen Ländern verschreibungspflichtig sind, in der Praxis von Apothekern in anderen europäischen Ländern ohne Rezept an Verbraucher verkauft werden können. Zudem können Arzneimittel, die zurzeit nur auf Rezept erhältlich sind, in Zukunft rezeptfrei erhältlich sein.

Folglich muss das Amt, wenn die von einem der strittigen Rechte erfassten Arzneimittel verschreibungspflichtig sind, annehmen, dass das relevante Publikum sowohl aus qualifizierten Fachleuten als auch aus der Allgemeinheit (in diesem Fall Patienten) besteht.

Wenn pharmazeutische Waren nicht von qualifiziertem Fachpersonal verschrieben oder verkauft werden, sondern frei auf dem Markt erhältlich sind, ist der durchschnittliche Verbraucher hauptsächlich der Patient selbst.

Wenn die pharmazeutischen Waren der GM-Anmeldung über den Ladentisch verkauft werden und die pharmazeutischen Waren, die von der nationalen Registrierung erfasst sind, wahrscheinlich nur auf Rezept verfügbar sind oder umgekehrt, muss das Amt annehmen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sowohl aus qualifiziertem Fachpersonal als auch aus Patienten oder Verbrauchern bestehen, die keine speziellen medizinischen oder pharmazeutischen Kenntnisse haben. Das Amt darf diesen Schutz nicht durch hypothetische Annahmen in Bezug auf die Arzneimittel, die unter der Marke verkauft werden können, beschränken.

Beispiel

Urteil vom 23. September 2009, in den verbundenen Rechtssachen T-493/07 (Rechtsmittel vor Gerichtshof, C-461/09 P, erlassener Beschluss wies Rechtsmittel als unzulässig zurück), T-26/08 und T-27/08, „FAMOXIN“.

Im oben genannten Fall waren die von der älteren Marke erfassten Waren pharmazeutische Erzeugnisse mit Digoxin für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beim Menschen, während die beanstandeten Waren pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung von Stoffwechselstörungen waren, die nur für die Verabreichung durch intravenöse, intramuskuläre oder subkutane Injektion geeignet sind.

Das Gericht nahm die Feststellung der Kammer bezüglich der maßgeblichen Verkehrskreise an. Das Gericht stellte fest, dass ungeachtet der älteren Arzneimittel, die auf Rezept ausgegeben werden, sowohl medizinische Fachleute als auch Endverbraucher berücksichtigt werden müssen.

3 Aufmerksamkeitsgrad

Der EuGH hat festgestellt, dass:

„[...] auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen [ist]. ... Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit [...] je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.“

(Siehe Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 26.)

Im Prinzip hängt der Grad der Aufmerksamkeit nicht vom relevanten Publikum ab. Es handelt sich um einen unabhängigen Faktor. Die Tatsache, dass die Waren oder Dienstleistungen an ein gewerbliches Publikum gerichtet sind, *kann* bedeuten, dass das gewerbliche Publikum beim Erwerb eines speziellen Erzeugnisses einen hohen Grad an Aufmerksamkeit hat. Der Grund dafür ist, dass bei gewerblichen Abnehmern davon ausgegangen wird, dass sie spezielle Vorkenntnisse oder Erfahrung im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen haben. Darüber hinaus sind von professionellen Abnehmern vorgenommene Anschaffungen oft systematischer als die Anschaffungen der Allgemeinheit. Allerdings ist dies nicht immer der Fall. Beispielsweise ist der Grad der Aufmerksamkeit durchschnittlich oder gar gering, wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen durch einen bestimmten gewerblichen Abnehmer täglich benutzt werden (siehe, entsprechend, Urteil vom 15. September 2005, T-320/03 „LIVE RICHLI“, Randnummer 74: dass „[...] die [...] Aufmerksamkeit gegenüber reinen Werbeaussagen, an denen sich informierte Verkehrskreise nicht orientieren, verhältnismäßig gering sein [kann]...“).

3.1 Kaufbeteiligung

Es ist der Grad der sogenannten Kaufbeteiligung, der sich entscheidend auf die Wahl der Verbraucher beim Erwerb von Waren und Dienstleistungen auswirkt. Das Beteiligungsniveau bezieht sich auf die Wichtigkeit einer Entscheidung für die Verbraucher und entspricht daher dem Grad ihrer Aufmerksamkeit.

3.1.1 Hoher Grad der Aufmerksamkeit

Ein hoher Grad der Aufmerksamkeit wird normalerweise mit den folgenden Arten von Käufen verbunden: teure, seltene oder potenziell riskante Käufe. Der durchschnittliche Verbraucher sucht oft professionelle Hilfe oder Rat, wenn er bestimmte Arten von Waren und Dienstleistungen auswählt oder erwirbt. Beispiele sind Autos (teuer und selten) oder potenziell riskante Käufe.

Ein hoher Grad der Aufmerksamkeit kann auch bei Waren gelten, wenn Markentreue für den Verbraucher wichtig ist.

3.1.1.1 Teure und seltene Käufe

Beim Erwerb von hochpreisigen Waren wird der Verbraucher im Allgemeinen ein höheres Maß an Aufmerksamkeit walten lassen und die Waren erst nach sorgfältiger Überlegung kaufen. Der nicht spezialisierte oder der nicht gewerbliche Verbraucher sucht oft professionelle Hilfe oder Rat, wenn er bestimmte Arten von Waren und Dienstleistungen auswählt oder erwirbt. Die Aufmerksamkeit kann bei Luxusgütern und dort, wo das spezielle Produkt als Spiegel des sozialen Status seines Besitzers

angesehen wird, erhöht sein. Käufe von hochpreisigen Waren werden normalerweise auch seltene Käufe sein.

Dieselbe Begründung gilt für Dienstleistungen.

Autos

Wenn man ihren Preis berücksichtigt, werden die durchschnittlichen Verbraucher wahrscheinlich einen höheren Grad an Aufmerksamkeit zeigen als bei weniger teuren Käufen. Es ist zu erwarten, dass der durchschnittliche Verbraucher ein Auto, egal ob neu oder gebraucht, nicht in derselben Weise erwirbt, wie Waren des täglichen Bedarfs. Der durchschnittliche Verbraucher ist informiert und zieht alle relevanten Faktoren in Betracht, wie zum Beispiel Preis, Verbrauch, Versicherungskosten, persönliche Bedürfnisse oder sogar ein bestimmtes Image. Vgl. in dieser Hinsicht Urteil des Gerichts vom 22. März 2011, T-486/07, „CA“, Randnummern 27-38 und Urteil des Gerichts vom 21. März 2012, T-63/09 „SWIFT GTi“, Randnummern 39-42 (Rechtsmittel vor dem Gerichtshof, C-260/12 P).

Im Zusammenhang mit Fahrzeugen oder Apparaten zur Beförderung auf dem Lande erklärte das Gericht, dass der betreffende Verbraucher beim Kauf große Sorgfalt walten lässt. Da der Preis solcher Waren im Allgemeinen hoch ist, wird der Verbraucher ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken.

In seinem Urteil vom 12. Januar 2006, C-361/04 P, „Picaro“, Randnummer 39, erklärt der EuGH, dass der durchschnittliche Verbraucher aufgrund der Natur dieser Waren sowie insbesondere ihres Preises und ihres sehr technischen Charakters beim Kauf eines Motorfahrzeugs einen besonders hohen Grad an Aufmerksamkeit aufbringen wird.

Diamanten, Edelsteine und Halbedelsteine und Schmuck

In ihrer Entscheidung vom 9. Dezember 2010, R 900/2010-1 - Leo Marco, Randnummer 22, entschied die Kammer, dass im Allgemeinen gründlich über die Auswahl dieser Waren nachgedacht wird. In vielen Fällen werden diese Waren Luxusartikel oder als Geschenke beabsichtigt sein. Ein relativ hoher Grad der Aufmerksamkeit auf Seiten des Verbrauchers kann angenommen werden.

Finanzdienstleistungen

Diese Dienstleistungen sind für das breite Publikum bestimmt, das durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständlich ist. Allerdings wird, da diese Dienstleistungen spezielle Dienstleistungen sind, die für ihre Nutzer wesentliche finanzielle Konsequenzen haben können, der Grad der Aufmerksamkeit des Verbrauchers bei der Wahl eher hoch sein (siehe Entscheidung vom 3. Februar 2011, R 719/2010-1 - f@ir Credit, Randnummer 15) (Rechtsmittel vor dem Gericht, T- 220/11, zurückgewiesen. Rechtsmittel beim Gerichtshof, C-524/12 P).

Die in dem von den fraglichen Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck bestehenden schriftbildlichen und begrifflichen Unterschiede reichen aus, um ihre geringe klangliche Ähnlichkeit zu neutralisieren, zumal die maßgeblichen Verkehrskreise im vorliegenden

Fall sehr aufmerksam und gut informiert sind (siehe Urteil vom 22. Juni 2010, T-563/08, „CARBON CAPITAL MARKETS“, Randnummern 33, 61).

Immobiliendienstleistungen

Der Kauf und Verkauf von Immobilien sind Geschäftstransaktionen, die sowohl Risiko als auch den Transfer großer Summen Geldes umfassen. Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, dass die betreffenden Verbraucher einen überdurchschnittlichen Grad der Aufmerksamkeit aufbringen, da eine falsche Entscheidung durch einen Mangel an Aufmerksamkeit ausgesprochen folgenreich sein könnte (siehe Entscheidung vom 17. Februar 2011, R 817/2010-2 - FIRST THE REAL ESTATE, Randnummer 21).

3.1.1.2 Potenziell riskante Käufe

Die Auswirkungen von durch eine Marke erfassten Waren auf die Sicherheit (zum Beispiel Kaminfeuer, Sägen, elektrische Akkumulatoren, elektrische Leistungsschalter, elektrische Relais, usw.) können zu einem Anstieg des Grades der Aufmerksamkeit der betreffenden Verbraucher führen (siehe Urteil vom 22. März 2011, T-486/07 „CA“, Randnummer 41).

3.1.1.3 Markentreue

Darüber hinaus kann ein hoher Grad der Aufmerksamkeit die Folge von Markentreue sein.

Beispiel

Obwohl Tabakerzeugnisse verhältnismäßig billige Massenkonsumgüter sind, wird bei Rauchern davon ausgegangen, dass sie besonders sorgfältig und wählerisch sind, was die Marke der Zigaretten angeht, die sie rauchen; daher wird ein hoher Grad der Markentreue und der Aufmerksamkeit angenommen, wenn Tabakerzeugnisse betroffen sind. Deshalb kann bei Tabakartikeln ein höherer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen erforderlich sein, um Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies ist durch mehrere Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer bestätigt worden: Entscheidung vom 26. Februar 2010, R 1562/2008-2 - victory slims, wo festgestellt wurde, dass die Verbraucher von Waren der Klasse 34 im Allgemeinen sehr aufmerksam und markentreu sind, sowie Entscheidung vom 25. April 2006, R 61/2005-2 - Granducato.

Ein anderes Beispiel für einen hohen Grad der Aufmerksamkeit als Folge von Markentreue könnte der Erwerb von Zeitungen und Zeitschriften sein.

3.1.1.4 Erhöhter Grad der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit bestimmten Waren innerhalb einer breiten Kategorie

Wenn die Waren oder Dienstleistungen aus einer breiten Kategorie bestehen und die maßgeblichen Verkehrskreise einen erhöhten Grad der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einigen bestimmten Waren haben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Aufmerksamkeit für einen Teil der Waren durchschnittlich ist.

Beispiel

In dem Urteil vom 16. September 2009, T-221/06, „Bebimil“, wurde entschieden, dass Eltern von Babys oder Kleinkindern beim Kauf von Produkten für sie aufgrund der Wichtigkeit, die sie der Ernährung und der Gesundheit von Babys und Kleinkindern beimessen, einen höheren Grad der Aufmerksamkeit aufbringen. Allerdings muss, angesichts des umfassenden Sortiments von „Babykostwaren“, festgestellt werden, dass die Gruppe der durchschnittlichen Verbraucher dieser Warenkategorie zwar auch sorgfältige Eltern einschließt, aber nicht ausschließlich aus solchen Verbrauchern besteht.

In diesem Fall sollte das Amt berücksichtigen, dass die fraglichen Waren für das allgemeine Publikum bestimmt sind, für das gilt, dass es aus Verbrauchern besteht, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständlich sind.

3.1.2 Geringer Grad der Aufmerksamkeit

Ein geringer Grad der Aufmerksamkeit kann insbesondere mit gewohntem Einkaufsverhalten in Verbindung gebracht werden. Kaufentscheidungen in diesem Bereich beziehen sich zum Beispiel auf günstige Waren des täglichen Bedarfs (siehe das Urteil vom 15. Juni 2010, T-547/08 „Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke“, Randnr. 43). Ein Beispiel für einen geringen Grad an Aufmerksamkeit könnten Grundnahrungsmittel sein.

3.1.3 Grad der Aufmerksamkeit im Fall von Arzneimitteln

Aus der Rechtsprechung geht hervor, dass, soweit pharmazeutische Erzeugnisse betroffen sind, der Grad der Aufmerksamkeit des relevanten Publikums relativ hoch ist.

Insbesondere *medizinisches Fachpersonal* bringt bei der Verschreibung von Arzneimitteln einen hohen Grad an Aufmerksamkeit auf.

Was die *Endverbraucher* betrifft:

- Im Fall des **rezeptfreien** Verkaufs pharmazeutischer Erzeugnisse ist davon auszugehen, dass die Verbraucher, die als angemessen unterrichtet, aufmerksam und verständlich anzusehen sind, an diesen Produkten, da sie ihren gesundheitlichen Zustand beeinflussen, interessiert sind und dass diese Verbraucher verschiedene Produktvarianten weniger leicht verwechseln werden.
- Auch im Fall **rezeptpflichtiger** Arzneimittel werden die Verbraucher, da es sich um pharmazeutische Erzeugnisse handelt, bei deren Verschreibung einen höheren Grad an Aufmerksamkeit aufbringen.

Damit kann bei Arzneimitteln, ob sie auf ein Rezept hin abgegeben werden oder nicht (einschließlich Medikamente gegen leichte Symptome), angenommen werden, dass ihnen die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Verbraucher einen erhöhten Grad der Aufmerksamkeit widmen (siehe Urteil vom 15. Dezember 2010, T-331/09 „Tolposan“, Randnummer 26; und vom 15. März 2012, T-288/08 „Zydus“ Randnummer 36 und zitierte Rechtsprechung).

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 7

SONSTIGE FAKTOREN

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Markenfamilie/Markenserie.....	3
3. Koexistenz der fraglichen Marken auf dem Markt in denselben Gebieten	6
3.1. Koexistenz der am Widerspruch beteiligten Marken	6
4. Nachweise tatsächlicher Verwechslungen.....	9
5. Frühere Entscheidungen von Gemeinschafts- oder nationalen Behörden zu denselben (oder ähnlichen) Marken	10
5.1. Frühere Entscheidungen des Amtes.....	10
5.2. Frühere nationale Entscheidungen und Urteile.....	11
6. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr irrelevante Argumente.....	12
6.1. Besondere Vertriebsstrategien.....	12
6.2. Bekanntheit einer GM-Anmeldung	12

1. Einleitung

In der Regel prüft das Amt die wichtigsten und gewöhnlich relevanten Faktoren in Bezug auf die Verwechslungsgefahr unter den entsprechenden Überschriften¹ vor dem Abschnitt, der die umfassende Beurteilung enthält. Diese Faktoren wurden in den vorangehenden Kapiteln dieser Richtlinien behandelt.

In der umfassenden Beurteilung werden jedoch auch die **sonstigen Faktoren auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien** berücksichtigt, die für die Entscheidung über die Verwechslungsgefahr relevant sind. In diesem Kapitel werden diese häufig von den Parteien vorgebrachten Argumente und Behauptungen behandelt.

2. Markenfamilie/Markenserie

Wenn der Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung auf mehrere ältere Marken gestützt wird und diese Marken Merkmale aufweisen, die es ermöglichen, sie als Teil ein und derselben „Serie“ oder „Familie“ zu betrachten, so kann durch die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen der angefochtenen Marke und den älteren Zeichen, die Teil der Serie sind, eine Verwechslungsgefahr entstehen. Die Gerichte haben eindeutig darauf hingewiesen, dass die beiden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müssen (siehe Urteil vom 23. Februar 2006, T-194/03, „Bainbridge“, Randnrn. 123-127, bestätigt durch das Urteil vom 13. September 2007, C--234/06 P, „Bainbridge“, Randnr. 63).

Erstens muss der Inhaber einer Serie älterer Eintragungen den **Benutzungsnachweis** aller zu der Serie gehörenden Marken oder zumindest einer Reihe von Marken, die eine „Serie“ bilden können, erbringen.

- Zweitens muss die angemeldete Marke **nicht nur den zur Serie gehörenden Marken ähnlich sein**, sondern muss auch Merkmale aufweisen, die geeignet sind, sie mit der Serie **in Verbindung zu bringen**. Die Verbindung muss dazu führen, dass das Publikum glaubt, dass auch die angefochtene Marke zu der Serie gehört, das heißt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder einem verbundenen Unternehmen stammen könnten. Dies kann nicht der Fall sein, wenn etwa das der älteren Markenserie gemeinsame Element in der angefochtenen Marke entweder an einer anderen Stelle als der, in welcher es gewöhnlich in den zur Serie gehörenden Marken erscheint, oder mit einem anderen semantischen Inhalt benutzt wird.

Daraus folgt, dass für die Anerkennung eines Arguments, das sich auf das Bestehen einer Markenfamilie stützt, vom **Widersprechenden nachzuweisen ist, dass er die Marken**, die die angebliche Familie bilden, auf dem Markt **benutzt hat**, und zwar in einem solchen Umfang, dass diese Markenfamilie dem relevanten Publikum vertraut geworden ist. Dies bedeutet nicht, dass der Widersprechende nachzuweisen hat, dass seine Markenfamilie Bekanntheit genießt: Eine normale Benutzung ist ausreichend, solange sie dazu geführt hat, dass sich die Markenfamilie am Markt etabliert hat. Natürlich würde die Feststellung der Bekanntheit das Argument, das sich auf das Bestehen einer Markenfamilie stützt, nur untermauern.

¹ (i) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen; (ii) Ähnlichkeit der Zeichen; (iii) kennzeichnungskräftige und dominante Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen; (iv) Kennzeichnungskraft der älteren Marke; (v) relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad.

Wenn der Widersprechende das Bestehen einer Markenfamilie nachgewiesen hat, wäre es falsch, die angefochtene Anmeldung einzeln mit jeder der älteren Marken zu vergleichen, die zu der Familie gehören. Vielmehr sollte der **Vergleich zwischen der angefochtenen Marke und der Familie insgesamt** erfolgen, um festzustellen, ob das angefochtene Zeichen die Merkmale aufweist, die geeignet sind, bei den Verbrauchern die gedankliche Verbindung mit der Markenfamilie des Widersprechenden herzustellen. Der individuelle Vergleich zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen könnte nämlich sogar zu der Feststellung führen, dass die Zeichen einander insgesamt unähnlich sind, während die gedankliche Verbindung des streitigen Zeichens mit der älteren Markenfamilie der entscheidende Faktor sein könnte, der für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr ausschlaggebend ist.

Die positive Feststellung, dass der Widersprechende eine Markenfamilie hat, erfordert **die Benutzung von mindestens drei Marken** als Mindestschwelle für die Berücksichtigung dieses Arguments. Der Nachweis der Benutzung von nur zwei Marken kann das Bestehen einer Markenserie nicht begründen.

Die Annahme einer Markenfamilie seitens des Publikums erfordert, dass der gemeinsame Nenner zwischen der angefochtenen Anmeldung und der älteren Markenfamilie entweder *per se* oder eine durch Benutzung erworbene **Kennzeichnungskraft** aufweisen muss, die eine direkte gedankliche Verbindung zwischen sämtlichen dieser Zeichen erlaubt. Desgleichen ist die Annahme einer Markenfamilie dann nicht begründet, wenn die weiteren Elemente der älteren Zeichen für den Gesamteindruck dieser Zeichen bestimmend sind.

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	R 0838/2001-1
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> 5 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Die Kammer kam zu dem Schluss, die Unterschiede zwischen den Zeichen seien geeignet, die Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass die angefochtene Marke als zur Markenfamilie des Widersprechenden gehörig wahrgenommen werde (unter der Annahme, dass das Bestehen dieser Markenfamilie erwiesen ist). Insbesondere war die Kammer der Ansicht, dass, während die behauptete „Serie“ jeweils vom Vorhandensein des Suffixes „-ophtal“ (und nicht „oftal“) mit vorangestelltem Bindestrich abhängig sei, das streitige Zeichen weder exakt dasselbe Suffix enthielt noch exakt dieselben Konstruktionsprinzipien aufwies. Bei einer Kombination von „ophtal“ mit „Pan-“, „Crom-“ und „Visc-“ erlangen diese teilweise getrennten Präfixe eine größere Kennzeichnungskraft, was sich recht deutlich auf den Gesamteindruck durch jede der Marken insgesamt auswirkt und in jedem Fall einen ersten Bestandteil liefert, der sich ziemlich eindeutig von der ersten Hälfte – „Alerg“ – der angemeldeten Marke unterscheidet. Der deutsche Verbraucher komme, wenn er „Alergoftal“ sehe, nicht auf die Idee, es in zwei Elemente zu trennen; anders sehe es aus, wenn er bei der Wahrnehmung von Marken, die aus zwei mit einem Bindestrich getrennten Elementen bestehen, dazu aufgefordert werde (Randnr. 14 und 18).</p>		
Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL usw.	OFTAL CUSI	T-160/09
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> 5 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Das Element „Ophtal“, das für ophthalmologische Zubereitungen steht, ist in der Markenfamilie ein schwaches Element. Die Elemente TIM, SIC und LAC sind die kennzeichnungskräftigen Elemente (Randnr. 92-93).</p>		


Marken, die eine „Familie“ bilden und als solche benutzt werden, sind in der Regel eingetragene Marken. Allerdings lässt sich nicht ausschließen, dass die Grundsätze der „Markenfamilie“ auch auf **nicht eingetragene Marken** anzuwenden sind, soweit diese im maßgeblichen nationalen Recht vorgesehen sind.

Die Annahme, dass eine bestimmte Marke Teil einer Markenfamilie ist, setzt voraus, dass der den **Zeichen gemeinsame Bestandteil identisch oder zwischen den Marken sehr ähnlich ist**. Geringfügige grafische Abweichungen in dem gemeinsamen Bestandteil reichen jedoch nicht aus, um die Annahme einer Markenfamilie auszuschließen, da solche Abweichungen vom Publikum als eine moderne Präsentation derselben Produktlinie aufgefasst werden könnten. Dagegen schließen abweichende oder zusätzliche Buchstaben hinsichtlich des gemeinsamen Bestandteils die Annahme einer Markenfamilie im Allgemeinen aus.

In der Regel befindet sich das gemeinsame Element, das die Familie kennzeichnet, innerhalb der Marken an derselben Stelle. Daher ist dasselbe (oder sehr ähnliche) Element, das sich in dem streitigen Zeichen an der gleichen Stelle befindet, ein deutliches Anzeichen dafür, dass die spätere Marke gedanklich mit der Markenfamilie des Widersprechenden in Verbindung gebracht werden könnte. Andererseits spricht die Tatsache, dass sich ein gemeinsamer Bestandteil in der angefochtenen Marke an einer anderen Stelle befindet, stark gegen die Herstellung einer solchen gedanklichen Verbindung beim Verbraucher. Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass das streitige Zeichen ISENBECK gedanklich mit einer Familie von BECK-Marken in Verbindung gebracht wird, in der das Element BECK am Anfang der die Familie bildenden Zeichen steht.

Schließlich muss das Argument der „Markenfamilie“ **nicht als Widerspruchsgrund in das Verfahren eingeführt werden**, sondern kann auch als zusätzliches Vorbringen berücksichtigt werden. Ein Widersprechender, der seinen Widerspruch auf eine einzige ältere (eingetragene oder nicht eingetragene) Marke gestützt hat, kann demnach dieses Argument in das Verfahren einführen und Nachweise beifügen, aus denen hervorgeht, dass die Widerspruchsmarke als Teil einer weiter oben beschriebenen Markenserie benutzt wurde.

Beispiele, in welchen die Kammer der Ansicht war, dass eine Markenfamilie bestand:

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	uni-gateway	R 31/2007-1
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> 36 (Finanzdienstleistungen) <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Die Kammer war der Ansicht, der Widersprechende habe in der Tat ausreichende Nachweise beigebracht, insbesondere durch Einreichung von Fundstellen aus der einschlägigen Fachpresse, etwa FINANZtest, und durch Verweis auf den beträchtlichen Marktanteil von 17,6 %, den seine „Uni“-Investmentfonds unter den deutschen Fondsmanagementgesellschaften haben, um zu beweisen, dass er die Vorsilbe „UNI“ für eine Reihe bekannter Investmentfonds verwende. Aus der Perspektive der Markenfamilie besteht Verwechslungsgefahr, da die relevanten Fachkreise die angemeldete Marke in die Serie einordnen würden, da sie nach einem vergleichbaren Prinzip konstruiert sei (Randnr. 43-44).</p>		
Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.

UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	R 1514/2007-1
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> 1, 17 und 19 (Klebstoffe) <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Die Kammer entschied, der Widersprechende habe das Bestehen einer Markenfamilie nachgewiesen. Erstens habe der Widersprechende ordnungsgemäß nachgewiesen, dass alle die Familie bildenden Marken benutzt werden. Aus Rechnungen und Werbematerial gehe eindeutig hervor, dass die mit diesen Marken versehenen Produkte für die Verbraucher auf dem Markt erhältlich seien. Die Verbraucher seien sich daher bewusst, dass eine Markenfamilie bestehe. Zweitens weise ZENTRIFIX Merkmale auf, die die Merkmale der Marken in der Familie nachbildeten. Das Element FIX sei am Ende platziert; das ihm vorangehende Element enthalte eine Anspielung mit einiger Relevanz für Klebstoffe; die beiden Elemente seien ohne Satzzeichen, Gedankenstriche oder physische Trennung nebeneinander gestellt; die für die beiden Elemente verwendete Schriftart sei identisch (Randnr. 43-44).</p>		
Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY etc.	CITIGATE	R 821/2005-1 (Rechtsmittel T-301/09)
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> 9, 16 (potenziell finanzbezogene Waren) <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die Kammer stellte fest, die Beweismittel – bestehend insbesondere aus Auszügen aus den Websites, Geschäftsberichten, Presseanzeigen usw. des Widersprechenden – seien mit Verweisen auf die Marken CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY durchzogen. Die Beweismittel zeigten, dass CITIBANK der Natur nach eine „Hausmarke“ oder Basismarke sei und dass die Widersprechenden anhand des CITI-Konzepts eine ganze Serie von Untermarken entwickelt hätten. Die angefochtene Marke CITIGATE sei die Art von Marke, die die Widersprechenden ihrem Portfolio von CITI-Marken hinzufügen könnten, insbesondere wenn sie den Kunden eine neue Dienstleistung anbieten und die Betonung auf die Idee des Zugangs legen wollten (Randnr. 23-24).</p>		

3. Koexistenz der fraglichen Marken auf dem Markt in denselben Gebieten

Der Gemeinschaftsmarkenanmelder kann geltend machen, dass die einander gegenüberstehenden Marken im relevanten Gebiet koexistieren. Gewöhnlich wird das Argument der Koexistenz vorgebracht, wenn der Anmelder eine nationale Marke besitzt, die der GM-Anmeldung in dem Gebiet entspricht, in dem die Widerspruchsmarke geschützt ist. Der Anmelder kann auch auf die Koexistenz mit einer Marke verweisen, deren Inhaber ein Dritter ist.

Daher sind zwei Situationen zu unterscheiden, die von den Parteien jeweils als „Koexistenz“ bezeichnet werden:

- Die Koexistenz der beiden am Widerspruch beteiligten Marken kann in Bezug auf die Wahrnehmung des relevanten Publikums als überaus deutlicher Hinweis auf fehlende Verwechslungsgefahr gewertet werden (siehe unten).
- Wenn von Mitbewerbern viele ähnliche Marken (außer den beiden am Widerspruch beteiligten Marken) benutzt werden, kann die Koexistenz den Schutzzumfang des älteren Rechts beeinträchtigen. Siehe Widerspruchsrichtlinien, Abschnitt 2, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

3.1. Koexistenz der am Widerspruch beteiligten Marken

In Widerspruchsverfahren bringt der GM-Anmelder am häufigsten vor, die einander gegenüberstehenden Marken koexistierten auf nationaler Ebene und der Widersprechende dulde die Koexistenz. Gelegentlich wird argumentiert, die Koexistenz sei in einer Koexistenzvereinbarung von den Parteien akzeptiert worden.

Die Möglichkeit, dass die Koexistenz zweier Marken auf einem bestimmten Markt in Verbindung mit anderen Umständen dazu beitragen kann, die Gefahr von Verwechslungen zwischen diesen Marken durch das relevante Publikum zu verringern, kann nicht ausgeschlossen werden (siehe Urteil vom 3. September 2009, C-498/07 P, „La Española“, Randnr. 82). In bestimmten Fällen könnte die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt die Verwechslungsgefahr verringern, die das Amt zwischen zwei einander gegenüberstehenden Marken feststellt (siehe Urteil vom 11. Mai 2005, T-31/03, „Grupo Sada“, Randnr. 86).

Jedoch sollte der Koexistenz keine **zu große** Bedeutung beigemessen werden. Es kann verschiedene Gründe für die Koexistenz zweier Marken auf nationaler Ebene geben, z.B. eine unterschiedliche rechtliche oder tatsächliche Situation in der Vergangenheit oder eine zwischen den Beteiligten geschlossene Vorrechtsvereinbarung.

Obwohl die Auswirkungen der Koexistenz auf die Feststellung von Verwechslungsgefahren daher theoretisch akzeptiert werden, sind die Bedingungen dafür, dass diese Koexistenz einen deutlichen Hinweis auf eine fehlende Verwechslungsgefahr darstellt, in der Praxis sehr schwer festzustellen und selten vorherrschend.

Für den Nachweis des GM-Anmelders, dass die Koexistenz auf der fehlenden Verwechslungsgefahr durch das relevante Publikum beruhte, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein:

- **Vergleichbare Situation.** Die älteren („koexistierenden“) Marken und die fraglichen Marken sind **identisch** mit den am Widerspruch vor dem Amt beteiligten (siehe Urteil vom 11. Mai 2005, T-31/03, „Grupo Sada“, Randnr. 86; und vom 18. September 2012, T-460/11, „BÜRGER“, Randnrn. 60-61) und betreffen die gleichen Waren oder Dienstleistungen wie die kollidierenden Marken (siehe Entscheidung vom 30. März 2010, R 1021/2009-1 - Eclipse, Randnr. 14).
- Die Koexistenz betrifft die in dem Fall relevanten **Länder** (z.B. ist die angebliche Koexistenz in Dänemark irrelevant, wenn sich der Widerspruch auf eine spanische Marke stützt; siehe Urteil vom 13. Juli 2005, T-40/03, „Julián Murúa Entrena“, Randnr. 85). Falls die ältere Marke eine GM ist, hat der GM-Anmelder die Koexistenz in der gesamten EU nachzuweisen.
- Es kann nur die Koexistenz auf dem **Markt** berücksichtigt werden. Die Tatsache, dass beide Marken im nationalen Register existieren (formale Koexistenz), ist allein nicht ausreichend. Der GM-Anmelder hat zu beweisen, dass die Marken **tatsächlich benutzt** wurden (siehe Entscheidung vom 13. April 2010, R 1094/2009-2 - Business Royals, Randnr. 34). Koexistenz ist im Sinne von „gleichzeitiger Benutzung“ übereinstimmender und angeblich kollidierender Marken zu verstehen (siehe Entscheidung vom 8. Januar 2002, R 360/2000-4 - No Limits, Randnr. 13; und vom 5. September 2002, R 0001/2002-3 - Chee.Tos, Randnr. 22).
- Der **Zeitraum der Koexistenz** ist zu berücksichtigen. Im Urteil vom 1. März 2005, T-185/03, „Enzo Fusco“, wurde die angebliche Koexistenz von nur vier Monaten ersichtlich als zu kurz erachtet. Außerdem muss sich die

Koexistenz der Marken auf einen Zeitraum beziehen, der dem Anmeldedatum der GM-Anmeldung nahe ist (siehe Entscheidung vom 12. Mai 2010, R 607/2009-1 - Elsa Zanella, Randnr. 39).

- Die fehlende Verwechslungsgefahr kann nur aus der „**friedlichen**“ Natur der Koexistenz der fraglichen Marken auf dem betreffenden Markt abgeleitet werden (Siehe Urteil vom 3. September 2009, C-498/07 P, „La Española“, Randnr. 82; vom 8. Dezember 2005, T-29/04, „Cristal Castellblanch“, Randnr. 74; und vom 24. November 2005, T-346/04, „Arthur et Felicie“, Randnr. 64). Dies ist nicht der Fall, wenn der Konflikt vor nationalen Gerichten oder Behörden ein Streitpunkt war (Verletzungsverfahren, Widersprüche oder Anträge auf Nichtigerklärung von Marken).
- Ferner wiegt die friedliche Koexistenz der Marken auf dem relevantem nationalen Markt die Verwechslungsgefahr nicht auf, falls diese auf Vorrechtsvereinbarungen zwischen den Parteien beruht, unter anderem auf Vereinbarungen zur Beilegung von Streitigkeiten vor nationalen Gerichten, da diese Vereinbarungen rein wirtschaftliche oder strategische Gründe haben können, selbst wenn sie auf der Beurteilung der rechtlichen Situation durch die Parteien basieren.

Allerdings sind Ausnahmesituationen möglich. In seinem im Verfahren der Vorabentscheidung erlassenen Urteil vom 22. September 2011, C--482/09, „BUD“ stellte der Gerichtshof fest, dass zwei identische Marken zur Bezeichnung identischer Waren auf dem Markt koexistieren können, soweit eine seit langem bestehende **redliche gleichzeitige Benutzung** dieser Marken vorliegt und diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren und Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Was **Koexistenzvereinbarungen** zwischen den Parteien betrifft, verfährt das Amt so, dass diese Vereinbarungen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wie sonstige relevante Faktoren berücksichtigt werden können, aber **keinerlei bindende Wirkung für das Amt** haben. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Anwendung der relevanten Bestimmungen der GMV und die ständige Rechtsprechung zu einem Schluss führen, der nicht dem Inhalt der Vereinbarung entspricht.

Falls zum Beispiel die Zeichen und die Waren/Dienstleistungen, die verglichen werden, hinreichend ähnlich sind, um zu einer Verwechslungsgefahr zu führen, kann eine private Vereinbarung zwischen den Parteien mit anderem Inhalt, das heißt, mit Ausschluss einer Verwechslungsgefahr, gegenüber der Beurteilung des Amtes nicht maßgebend sein. Es besteht keine Rechtsgrundlage für die Wahl eines derartigen Ansatzes, noch statet die GMV das Amt mit derartigen Befugnissen aus.

Falls eine Vereinbarung vor nationalen Gerichten streitig oder ein gerichtliches Verfahren anhängig ist und das Amt davon ausgeht, dass das Ergebnis für den fraglichen Fall relevant sein könnte, kann es beschließen, das Verfahren auszusetzen.

Darüber hinaus ist der Widersprechende in der Regel nicht daran gehindert, Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung zu erheben, unabhängig davon, ob er zuvor bereits Widerspruch gegen andere (nationale) Marken des Anmelders eingelegt hat. Dies kann nicht als „widersprüchliches Verhalten“ betrachtet und zum Nachteil des Widersprechenden ausgelegt werden, insbesondere da im Widerspruchsverfahren, anders als im Nichtigkeitsverfahren, die Verteidigung durch „Duldung“ nicht zur Verfügung steht (die Vorschriften für Widerspruchsverfahren enthalten keine

Entsprechung zu Artikel 54 GMV, nach welchem ein Inhaber einer GM zur Verteidigung geltend machen kann, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren die Benutzung der Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von mehr als fünf Jahren geduldet hat.

4. Nachweise tatsächlicher Verwechslungen

Das Bestehen von Verwechslungsgefahr setzt keine tatsächlichen Verwechslungen voraus; es genügt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Verwechslungen seitens des relevanten Verbrauchers kommen kann. Dies wird vom Gerichtshof ausdrücklich bestätigt: Es muss „keine tatsächliche Verwechslung nachgewiesen werden, sondern nur das Bestehen von Verwechslungsgefahr“ (siehe Urteil vom 24. November 2005, T-346/04, „Arthur et Felicie“, Randnr. 69).

In der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen. Der Nachweis tatsächlicher Verwechslungen ist ein Faktor, der zugunsten von Verwechslungsgefahr spricht; jedoch sollte ihm aus den folgenden Gründen keine zu große Bedeutung beigemessen werden:

- Es muss angenommen werden, dass es im normalen Alltagsleben immer einzelne Menschen gibt, die alles verwechseln und missdeuten, während andere ausgesprochen aufmerksam und mit jeder Marke völlig vertraut sind; daher ist es rechtlich gesehen nicht sinnvoll, auf die Existenz beider Gruppen hinzuweisen, da dies zu subjektiven Ergebnissen führen würde.
- Was die Wahrnehmung des angesprochenen Verbrauchers anbelangt, ist die Beurteilung normativ. Der Durchschnittsverbraucher gilt als „normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig“, obwohl rein faktisch betrachtet einige Verbraucher ausgesprochen aufmerksam und gut informiert sind, während andere unachtsam und leichtgläubig sind (siehe Entscheidung vom 10. Juli 2007, R 0040/2006-4 – Direct World, Randnr. 32).

Daher können Nachweise tatsächlicher Verwechslungen die Feststellung von Verwechslungsgefahr nur dann beeinflussen, wenn belegt ist, dass diese Fälle in der Regel mit der Existenz einander gegenüberstehender Marken auf dem Markt in der typischen Handelssituation, an der die entsprechenden Waren bzw. Dienstleistungen beteiligt sind, einhergehen.

Um den Nachweis ordnungsgemäß anhand der Anzahl der Gelegenheiten zu gewichten, in denen tatsächliche Verwechslungen auftraten, muss er im Lichte der Anzahl der Gelegenheiten einer Verwechslung beurteilt werden. Wenn die Geschäftstransaktionen umfangreich sind, die Fälle von Verwechslungen jedoch spärlich, kann einem solchen Nachweis nur geringes Gewicht beigemessen werden.

Das Fehlen tatsächlicher Verwechslungen ist bereits oben im Rahmen der Koexistenz behandelt worden.

5. Frühere Entscheidungen von Gemeinschafts- oder nationalen Behörden zu denselben (oder ähnlichen) Marken

5.1. Frühere Entscheidungen des Amtes

Was frühere Entscheidungen des Amtes in Konflikten zwischen identischen oder ähnlichen Marken angeht, stellt das Gericht fest:

„[dass] das gemeinschaftliche Markenrecht eine autonome Regelung bildet und [...] die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen [des Amtes] ausschließlich auf der Grundlage [der GMV] und nicht nach der vorherigen Entscheidungspraxis des HABM zu beurteilen.“

(siehe Urteil vom 30. Juni 2004, T-281/02, „Mehr für Ihr Geld“, Randnr. 35.)

Das Amt ist daher **nicht durch seine früheren Entscheidungen gebunden**, da jeder einzelne Fall separat und unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten behandelt werden muss.

Ungeachtet der Tatsache, dass die früheren Entscheidungen des Amtes nicht bindend sind, sollten ihre Überlegungen und ihr Ergebnis bei der Entscheidung im gegenständlichen Fall **gebührend berücksichtigt** werden. Dies wurde durch das Urteil vom 10. März 2011, C-51/10 P, „1000“, Randnrn. 73-75, bekräftigt:

„[...] ist das HABM verpflichtet, seine Befugnisse im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, wie dem Grundsatz der Gleichbehandlung und dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung, auszuüben.

Nach diesen beiden letztgenannten Grundsätzen muss das HABM im Rahmen der Prüfung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht [...]

Demnach müssen der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden.“



Die Indizwirkung der früheren Entscheidung ist grundsätzlich auf Fälle beschränkt, die eine hinreichend große Ähnlichkeit mit dem gegenständlichen Fall aufweisen. Gemäß Artikel 76 Absatz 1 GMV ist das Amt in Widerspruchsverfahren bei der Ermittlung des Sachverhalts jedoch auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt. Aus diesem Grund kann das Ergebnis aufgrund der verschiedenen von den Parteien vorgelegten Informationen und Nachweise selbst in Fällen mit vergleichbarem Sachverhalt und ähnlichen rechtlichen Problemen dennoch unterschiedlich ausfallen.

5.2. Frühere nationale Entscheidungen und Urteile

Urteile von nationalen Gerichten und Entscheidungen von nationalen Behörden zu denselben oder ähnlichen Marken auf nationaler Ebene **haben keine bindende Wirkung** für das Amt. Nach der Rechtsprechung ist die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Dementsprechend ist die Eintragbarkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke allein auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsvorschriften zu beurteilen (siehe Urteil vom 13. September 2010, T-292/08, „Ofen“, Randnr. 84; und vom 25. Oktober 2006, T-13/05, „Oda“, Randnr. 59).

Daher haben Entscheidungen, die auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder eines Staats, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, ergangen sind, für das Amt keine bindende Wirkung (siehe Urteil vom 24. März 2010, T-363/08, „Nollie“, Randnr. 52).

Dennoch sollten ihre Überlegungen und ihr Ergebnis **gebührend berücksichtigt** werden, insbesondere wenn die Entscheidung in dem Mitgliedsstaat getroffen worden ist, der für das Verfahren relevant ist. Nationale Gerichte haben gute Kenntnisse von den Besonderheiten des jeweiligen Landes, vor allem was die tatsächlichen Marktverhältnisse in dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungsbereich betrifft, aber auch hinsichtlich der Wahrnehmung eines Zeichens durch den Abnehmer. Dies kann in bestimmten Fällen für die vom Amt vorgenommene Beurteilung relevant sein.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURUA		T-40/03
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> 33 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Das Gericht berücksichtigte die Überlegungen eines Urteils des nationalen Gerichts, soweit diese die Wahrnehmung von Familiennamen durch das Publikum im relevanten Land erläuterten: In der Frage, ob das relevante Publikum in Spanien dem Nachnamen „Murúa“ in der angemeldeten Marke größere Aufmerksamkeit schenke als dem Nachnamen „Entrena“, ist das Gericht der Ansicht, dass die spanische Rechtsprechung eine <u>hilfreiche Orientierung</u> bieten kann, wenngleich sie für Gemeinschaftsorgane <u>nicht bindend</u> ist (Randnr. 69).</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	OFTEN	T-292/08
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> 14 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Das Gericht erkannte nicht die Relevanz der spanischen Rechtsprechung, wonach das durchschnittliche spanische Publikum eine gewisse Kenntnis der englischen Sprache besitzt, für die Beurteilung des besonderen Falles:</p> <p>Im vorliegenden Fall führte die Klägerin keine tatsächliche oder rechtliche Erwägung aus der von ihr geltend gemachten nationalen Rechtsprechung an, die einen sachdienlichen Hinweis für die Lösung dieses Falles geben kann. ... Denn allein die Erwägung, dass der spanische Verbraucher einige englische Wörter kenne, nämlich die Wörter „master“, „easy“ und „food“,</p>		

erlaubt, selbst wenn sie sich aus der betreffenden nationalen Rechtsprechung ergäbe, nicht dieselbe Schlussfolgerung für das Wort „often“ (Randnr. 85).

Obwohl es grundsätzlich zulässig ist, sich auf Entscheidungen nationaler Gerichte und Behörden zu stützen, sind diese Entscheidungen **mit aller gebotenen Sorgfalt** zu prüfen (siehe Urteil vom 15. Juli 2011, T-108/08, „Good Life“, Randnr. 23). In der Regel ist es für das Verständnis einer solchen Entscheidung erforderlich, dass ausreichende Informationen vorgelegt werden, insbesondere zu den Tatsachen, auf die sich die Entscheidung gestützt hat. Ihre Indizwirkung ist daher auf die seltenen Fälle beschränkt, in denen der tatsächliche und rechtliche Hintergrund des Falls in dem Widerspruchsverfahren vollständig dargelegt wurde, schlüssig und eindeutig ist und von den Parteien nicht bestritten wird.

Die obengenannten Richtlinien geben keinen Ausschluss über die Auswirkungen von Urteilen der Gemeinschaftsmarkengerichten, die sich mit Widerklagen befassen, oder über Nichtigkeitserklärungen von Gemeinschaftsmarken.

6. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr irrelevante Argumente

6.1. Besondere Vertriebsstrategien

Die vom Amt vorgenommene Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine prognostische Prüfung. Im Gegensatz zu Fällen der Markenverletzung – in denen sich die Gerichte mit besonderen Umständen beschäftigen, bei welchen die besonderen Tatsachen und der spezifische Charakter der Benutzung der Marke entscheidend sind - trifft das Amt die Entscheidungen über die Verwechslungsgefahr auf eine abstraktere Weise.

Aus diesem Grund sind besondere Vertriebsstrategien nicht relevant. Das Amt hat die normalen Umstände, unter denen die mit den Marken gekennzeichneten Waren vertrieben werden, als Bezugsgrundlage heranzuziehen, also die Umstände, die für die in Frage stehende Art von Waren normalerweise zu erwarten sind. Die besondere Art und Weise, in der die mit den Marken gekennzeichneten Waren vertrieben werden, wirkt sich grundsätzlich nicht auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr aus, da sie sich im Lauf der Zeit und je nach dem Willen der Inhaber dieser Marken ändern kann (siehe Urteil vom 15. März 2007, C-171/06 P, „Quantum“, Randnr. 59; vom 22. März 2012, C-354/11 P, „G“, Randnr. 73; und vom 21. Juni 2012, T-276/09, „Yakut“, Randnr. 58).

So ist etwa die Tatsache, dass eine Partei ihre Waren des täglichen Bedarfs (Weine) zu einem höheren Preis als Mitbewerber zum Verkauf anbietet, ein rein subjektiver Vertriebsfaktor, der als solcher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr irrelevant ist (siehe Urteil vom 14. November 2007, T-101/06, „Castell del Remei Oda“, Randnr. 52).

6.2. Bekanntheit einer GM-Anmeldung

Von Anmeldern wird oft eingewandt, es komme aufgrund der Bekanntheit der GM-Anmeldung zu keiner Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke. Dieses Argument hat keinen Bestand, denn das Recht an einer GM beginnt mit dem Tag, an dem die GM-Anmeldung eingereicht wurde, nicht vorher, und ab diesem Tag ist die GM im

Hinblick auf ein Widerspruchsverfahren zu prüfen. Bei der Beurteilung, ob für eine GM relative Eintragungshindernisse bestehen oder nicht, sind somit Ereignisse oder Tatsachen, die vor dem Anmeldedatum der GM stattgefunden haben, irrelevant, da die Rechte des Widersprechenden, sofern sie der GM vorausgehen, älter sind als die GM des Anmelders.

***RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN***

TEIL C

WIDERSPRUCH

KAPITEL 2

***IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR***

KAPITEL 8

UMFASSENDE BEURTEILUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Wesen der umfassenden Beurteilung	3
2	Grundsatz der Wechselbeziehung	3
3	Unvollkommenes Bild	4
4	Auswirkung der Erwerbsart von Waren und Dienstleistungen	5
4.1	Bildliche Ähnlichkeit	5
4.2	Klangliche Ähnlichkeit.....	7
4.3	Schlussfolgerungen	9
5	Auswirkung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen auf die Verwechslungsgefahr	9
6	Besondere Fälle	10
6.1	Kurzzeichen	10
6.1.1	Aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehende Zeichen.....	11
6.1.2	Aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen	13
6.1.3	Aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen	15
6.2	Name/Nachnamen.....	16
6.2.1	Namen.....	16
6.2.2	Firmennamen in Kombination mit anderen Bestandteilen	16
6.2.3	Vor- und Familiennamen	18
6.3	Anfang von Marken	23
6.4	Zusammengesetzte Zeichen	24
6.4.1	Zeichen, die Bild- und Wortbestandteile enthalten	25
6.4.2	„Mehrteilige“ Wortzeichen.....	30
6.5.	Farbmarken an sich.....	35

1 Einleitung

1.1 Wesen der umfassenden Beurteilung

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren und Dienstleistungen stammten, unter der Annahme, dass sie mit der entsprechenden Marke versehen sind, aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Für die Annahme von Verwechslungsgefahr genügt es, dass ein beachtlicher Teil des relevanten Publikums der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen getäuscht werden kann. Daher muss nicht nachgewiesen werden, dass Verwechslungsgefahr für alle tatsächlichen und potenziellen Verbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besteht.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen; diese Beurteilung hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das Publikum zwischen den beiden Zeichen aufbauen könnte sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und zwischen den Waren und Dienstleistungen (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 22).

Der Gerichtshof hat außerdem befunden, dass bei der umfassenden Beurteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den **Gesamteindruck** abzustellen ist, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 23).

Das Amt prüft normalerweise die wesentlichsten und gewöhnlich relevanten Faktoren in Bezug auf die Verwechslungsgefahr unter gesonderten Überschriften¹ vor dem Abschnitt, der die umfassende Beurteilung enthält. Jedoch kann die umfassende Beurteilung viele andere Faktoren, die für die Feststellung von Verwechslungsgefahr relevant sind, umfassen und abwägen.

2 Grundsatz der Wechselbeziehung

Der Gerichtshof hat den wesentlichen Grundsatz aufgestellt, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse **Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren**, insbesondere eine Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Daher kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (siehe Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummer 17). Dieser Grundsatz der Wechselbeziehung ist für die Analyse der Verwechslungsgefahr wesentlich.

Die Wechselbeziehung dieser Faktoren kommt in 8. Erwägungsgrund der Präambel der GMV zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die

¹ (i) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, (ii) Ähnlichkeit der Zeichen, (iii) kennzeichnungskräftige und dominante Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, (iv) Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und (v) relevantes Publikum.

Verwechslungsgefahr auszulegen ist, die ihrerseits von einer Vielzahl von Umständen abhängt, so insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (siehe Urteil vom 10. September 2008, T-325/06 „CAPIO“, Randnummer 72 und die zitierte ständige Rechtsprechung).

Die Anforderung einer umfassenden Beurteilung und der Grundsatz der Wechselbeziehung bedeuten, dass dort, wo mindestens ein gewisser Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den relevanten Waren/Dienstleistungen besteht, eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen ist, die ein iteratives Verfahren umfasst, das alle relevanten Faktoren abwägt. Dieses Verfahren erfolgt im Abschnitt Umfassende Beurteilung.

In der Praxis bedeutet das, dass das **Amt** unter anderem den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen und den Grad der Aufmerksamkeit, den das relevante Publikum diesen Waren und Dienstleistungen schenkt, den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen sowie ob der durch eine dieser Vergleichsstufen (schriftbildlich/klanglich/begrifflich) erzeugte Eindruck wichtiger ist, **abwägen wird**. Das Amt wird auch berücksichtigen, ob die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen in einem identischen oder ähnlichen Element liegt und ob dieses Element dominant und/oder kennzeichnungskräftig ist, ob es zusätzliche dominante und/oder kennzeichnungskräftige Elemente gibt, die den Ähnlichkeiten entgegenwirken könnten und ob die ältere Marke hohe Kennzeichnungskraft besitzt.

Darüber hinaus **werden** die in der umfassenden Beurteilung bewerteten Faktoren entsprechend den besonderen Umständen **variieren**. Zum Beispiel kann das Amt in eindeutigen Fällen, in denen Waren/Dienstleistungen und die Zeichen stark ähnlich oder identisch sind, ohne die Beurteilung aller Faktoren – wie erhöhte Kennzeichnungskraft, Markenfamilie usw. - eine Verwechslungsgefahr feststellen.

Nicht zuletzt ist es nicht möglich, an und für sich darzulegen, ob ein Faktor mehr Gewicht hat als ein anderer, weil diese Faktoren unterschiedliche Grade der relativen Bedeutung in Abhängigkeit von den Umständen haben. Zum Beispiel kann der Grad der schriftbildlichen Ähnlichkeit im Zusammenhang mit Waren, die in der Regel bildlich geprüft werden, mehr Gewicht haben, während der Grad der klanglichen Ähnlichkeit für Waren relevanter sein kann, die in der Regel mündlich bestellt werden.

3 Unvollkommenes Bild

Obwohl der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig angesehen wird, ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (siehe Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 26).

4 Auswirkung der Erwerbsart von Waren und Dienstleistungen

Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass bei der Beurteilung, welches Gewicht dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen im Bild, im Klang und in der Bedeutung beizumessen ist, die Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und die Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, zu berücksichtigen sind (Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 27).

Aufgrund der Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen kann einem der verschiedenen Ähnlichkeitsaspekte (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit) aufgrund dessen, wie Waren und Dienstleistungen bestellt und/oder erworben werden, eine größere Bedeutung zukommen. So kann die klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit bei Waren oder Dienstleistungen, die üblicherweise bildlich geprüft oder vor dem Kauf probiert werden, eine geringere Bedeutung haben. In solchen Fällen kommt es für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr vor allem auf den bildlichen Zeicheneindruck an.

Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass, wie bei allen Faktoren, die für Verwechslungsgefahr relevant sind, die Faktoren miteinander verbunden sind und alle besonderen Umstände von Fall zu Fall geprüft werden müssen. Dies bedeutet, dass auf breite Waren- oder Dienstleistungsarten keine allgemeine Regel angewendet werden sollte.

4.1 Schriftbildliche Ähnlichkeit


Ein gutes Beispiel, bei dem schriftbildliche Ähnlichkeit bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr eine größere – jedoch keine ausschließliche – Rolle spielen kann, ist Bekleidung. In Bekleidungsgeschäften können die Kunden im Allgemeinen die Bekleidung, die sie kaufen wollen, selbst auswählen oder werden dabei vom Verkaufspersonal unterstützt. Mündliche Bezugnahmen auf das Produkt und die Marke sind zwar nicht ausgeschlossen, die Wahl des Kleidungsstücks erfolgt aber im Allgemeinen bildlich. Daher erfolgt die bildliche Wahrnehmung der betroffenen Marken im Allgemeinen vor dem Kauf. Folglich spielt der schriftbildliche Aspekt in der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine größere Rolle (siehe Urteil vom 14. Oktober 2003, T-292/01, „Bass“, Randnummer 55; vom 6. Oktober 2004, verbundene Rechtssachen T-117/03, T-119/03 und T-171/03, „NLSPORT“, Randnummer 50; vom 18. Mai 2011, T-502/07, „McKENZIE“, Randnummer 50; und vom 24. Januar 2012, T-593/10, „B“, Randnummer 47). Diese Erwägungen spielten bei der Feststellung eine Rolle, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den unten genannten Marken unter anderem für bestimmte Waren in Klasse 25 vorliegt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
McKENZIE		T-502/07
		T-593/10

Die gleichen Erwägungen waren für die Feststellung von Verwechslungsgefahr in den folgenden Fällen zentral:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
		R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09

Allerdings bedeutet die Einräumung bevorzugter Berücksichtigung der bildlichen Wahrnehmung nicht, dass identische Wortelemente aufgrund des Vorhandenseins von auffälligen Bildelementen übersehen werden können, wie in dem Fall unten zu sehen ist, in dem Verwechslungsgefahr festgestellt wurde:


Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	FISHBONE	T-415/09 (Rechtsmittel C- 621/11 P)

In ähnlicher Weise wurde auch befunden, dass der bildliche Eindruck von Marken, die „Videospiele“ erfassen, besonders relevant ist, weil diese Waren in der Regel nach einer vollständigen Prüfung ihrer jeweiligen Spezifikationen und technischen Eigenschaften erworben werden, zunächst auf Grundlage von Informationen, die in Fachkatalogen oder im Internet erscheinen, und dann zum Zeitpunkt des Erwerbs. Aus diesen Gründen waren die bildlichen Unterschiede für die Feststellung, dass keine Verwechslungsgefahr im folgenden Fall besteht, der Schlüssel (siehe Urteil vom 8. September 2011, T-525/09, „Metronia“, Randnummern 38-47):

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-525/09

Die schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen Zeichen kann auch eine erhöhte Bedeutung haben, wenn die Waren **gewöhnliche Konsumartikel** sind, die am häufigsten in Supermärkten oder in Geschäften erworben werden, in denen Waren in Regalen ausgelegt sind und in

denen die Verbraucher eher durch den bildlichen Eindruck der Marke, die sie suchen, geleitet werden. Folglich waren die bildlichen Unterschiede für die Feststellung, dass im Vereinigten Königreich zwischen den Marken unten keine Verwechslungsgefahr besteht, zentral:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	EGLÉFRUIT	T--488/07

Jedoch bedeutet der obige allgemeine Grundsatz nicht, dass für Waren, die in der Regel über einen bildlichen Eindruck hinweg erworben werden, der klangliche Eindruck übersehen werden kann. Dieser letztgenannte Punkt wurde in einem Fall betont, in den die Marken unten involviert waren, wobei der Gerichtshof befand, dass, obwohl **Computer und Computerzubehör** den Verbrauchern „wie gesehen“ auf Regalen in Selbstbedienungsbereichen verkauft werden, die klangliche Identität zwischen den fraglichen Marken in diesem Fall mindestens so wichtig war wie ihre schriftbildliche Ähnlichkeit, weil es ebenso wahrscheinlich ist, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs eine mündliche Diskussion der Eigenschaften der Waren und ihrer Marke stattfindet. Darüber hinaus können solche Waren mündlich beworben werden, im Radio oder durch andere Verbraucher.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CMORE		T-501/08

4.2 Klangliche Ähnlichkeit

Im Gegensatz zu den Fällen oben, in denen schriftbildliche Ähnlichkeit eine größere Rolle spielte, kann Ähnlichkeit auf klanglicher Ebene mehr Gewicht als die Ähnlichkeit auf schriftbildlicher Ebene haben, wenn die fraglichen Waren traditionell mündlich bestellt werden. Zum Beispiel kann den klanglichen Ähnlichkeiten bei **Arzneimitteln** mehr Gewicht gegeben werden, wenn die Waren traditionell mündlich bestellt werden. Diese Erwägung kam bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr in dem Fall weiter unten ins Spiel, der sich mit einer Dienstleistung in Bezug auf **Mietverträge für Kraftfahrzeuge** befasste – die in der Regel per Telefon aufgenommen werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ZIPCAR	CICAR	T--36/07

Werden Waren mündlich bestellt, kann die klangliche Wahrnehmung des Zeichens auch von Faktoren wie der wahrscheinlichen Präsenz zahlreicher anderer Klänge beeinflusst werden,

die vom Empfänger der Bestellung gleichzeitig wahrgenommen werden. Solche Erwägungen sind dort relevant, wo die fraglichen Waren in der Regel an Verkaufsstellen mit einem höheren Lautstärkepegel bestellt werden, wie in **Bars oder Nachtclubs**. In solchen Fällen kann es angemessen sein, der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen besondere Bedeutung beizumessen. Diese Erwägungen kamen bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr zwischen den nachstehenden Marken für bestimmte Waren in Klasse 33 ins Spiel (siehe Urteil vom 15. Januar 2003, T-99/01, „Mystery“ Randnummer 48).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MYSTERY	MIXERY	T-99/01

In ähnlicher Weise kann eine besondere Methode oder übliche Weise der Bestellung von Waren bedeuten, dass der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen erhöhte Bedeutung beigemessen wird. Beispielsweise hat der Gerichtshof befunden, dass im **Weinsegment** Verbraucher üblicherweise Wein durch Bezugnahme auf das Wortelement beschreiben und erkennen, das sie kennzeichnet, insbesondere in Bars und Restaurants, in denen Weine mündlich bestellt werden, nachdem sie auf der Weinkarte gesehen wurden (siehe Urteil vom 23. November 2010, T-35/08, „Artesa Napa Valley“, Randnummer 62; vom 13. Juli 2005, T-40/03, „Julián Murúa Entrena“, Randnummer 56; und vom 12. März 2008, T-332/04, „Coto d’Arcis“, Randnummer 38). Entsprechend kann es in solchen Fällen angemessen sein, der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen besondere Bedeutung beizumessen. Diese Erwägungen kamen bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr zwischen den Marken für Wein weiter unten ins Spiel, ungeachtet ihrer beachtlichen bildlichen Unterschiede.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURÚA		T-40/03
 ARTESO		T-35/08

Nichtsdestoweniger bedeutet der obige allgemeine Grundsatz nicht, dass der bildliche Eindruck für üblicherweise mündlich erworbene Waren übersehen werden kann. Tatsächlich hat der Gerichtshof befunden, dass, auch wenn bei Getränken die klangliche Wahrnehmung der Marken zuweilen als ausschlaggebend angesehen worden ist, die klanglichen Unähnlichkeiten der Marken keine besondere Wichtigkeit verdienen, wenn die spezifischen

Getränke Gegenstand des allgemeinen Vertriebs sind und nicht nur in Fachgeschäften verkauft werden, in denen sie mündlich bestellt würden, sondern auch in großen Einkaufszentren, in denen sie über einen bildlichen Eindruck hinweg erworben würden (siehe Urteil vom 3. September 2010, T-472/08. „61 a nossa alegria“, Randnummer 106 unter Bezugnahme auf Randnummer 40).

4.3 Schlussfolgerungen


Die oben dargelegten Umstände zeigen, dass das Amt in bestimmten Situationen der bildlichen oder klanglichen Wahrnehmung von Marken in Abhängigkeit davon, wie die fraglichen Waren und Dienstleistungen bestellt oder erworben werden, bevorzugte Berücksichtigung einräumen sollte. Allerdings können auch in solchen Situationen identische oder stark ähnliche schriftbildliche oder klangliche Elemente nicht vollständig übersehen werden, weil alle relevanten Faktoren miteinander verbunden sind und in Wechselbeziehung zueinander stehen und alle Umstände von Fall zu Fall entschieden werden müssen.

5 Auswirkung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen auf die Verwechslungsgefahr

Im Allgemeinen ist eine Feststellung von Ähnlichkeit zwischen den Zeichen auf einer Vergleichsebene ausreichend, um festzustellen, ob Zeichen ähnlich sind, und kann ausreichend sein, um Verwechslungsgefahr zu verursachen.²

Dies gilt im Allgemeinen auch für die begriffliche Ähnlichkeit: Der Gerichtshof gab zu verstehen, dass es nicht unmöglich ist, dass die begriffliche Ähnlichkeit, die sich aus der Tatsache ergibt, dass zwei Marken Bilder mit analogem semantischem Inhalt benutzen, Anlass zu **Verwechslungsgefahr** geben kann. Dies wird der Fall sein, wenn die ältere Marke besonders kennzeichnungskräftig ist, entweder von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit beim Publikum.

Allerdings **reicht**, wenn die ältere Marke keinen besonderen Bekanntheitsgrad beim Publikum genießt und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung **nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen** (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummern 24, 25).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	HAI	T-33/03
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 5, 32, 33, 35, 42 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof bestätigte die begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen, bestritt aber die Verwechslungsgefahr auch für identische Waren, da die Marken schriftbildlich und klanglich nicht ähnlich sind und auf der Grundlage, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke durchschnittlich</p>		

² Vgl. Die Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

war (Randnummer 64) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
K2 SPORTS		T-54/12
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18, 25, 28 <i>Gebiet:</i> Deutschland und Vereinigtes Königreich <i>Beurteilung:</i> Im Gegensatz zur Feststellung der Kammer, dass keine begriffliche Ähnlichkeit besteht, bezieht sich der Begriff „Sport“, ungeachtet des beschreibenden Charakters, auf den gleichen Begriff und führt zu der Schlussfolgerung, dass ein Grad der begrifflichen Ähnlichkeit besteht. Der Gerichtshof schlussfolgerte, dass die Ähnlichkeit im Kontext des Gesamteindrucks der Zeichen und insbesondere aufgrund des schwachen kennzeichnungskräftigen Charakters dieses Begriffs schwach ist. Allerdings hob die schwache begriffliche Ähnlichkeit die signifikanten bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht auf (Randnummer 49) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 29 <i>Gebiet:</i> Zypern <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof stellte fest, dass die begriffliche Ähnlichkeit nicht ausreichend war, um in Anbetracht des beschreibenden Charakters der älteren Marke Verwechslungsgefahr zu bejahen (der Gerichtshof befand, dass die Zeichen schriftbildlich und klanglich nicht ähnlich waren) (Randnummer 54) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
NORMA		C-191/11P
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 35, 42 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Die begrifflichen Unterschiede sollten stark genug sein, um die schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zu neutralisieren (Randnummern 44-45) – VERWECHSLUNGSGEFAHR</p>		

Der Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit muss daher eine sorgfältige Beurteilung der originären und erworbenen Kennzeichnungskraft der älteren Marke folgen.

6 Besondere Fälle

6.1 Kurzzeichen

Wie an anderer Stelle in diesem Abschnitt angegeben, hat der Gerichtshof ausgeführt, dass die Verwechslungsgefahr in ihrer Gesamtheit beurteilt werden muss; dabei sind alle für den Sachverhalt relevanten Faktoren zu berücksichtigen, einschließlich des Grades der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Der Gerichtshof vertrat auch die Auffassung, dass sich die umfassende Beurteilung der schriftbildlichen, klanglichen oder begrifflichen Ähnlichkeit der betreffenden Marken auf den von ihnen vermittelten **Gesamteindruck** stützen muss.

Die Länge der Zeichen kann ihren Gesamteindruck und damit die Wirkung der zwischen ihnen bestehenden Unterschiede beeinflussen. Grundsätzlich gilt, je kürzer ein Zeichen ist, umso leichter wird das Publikum alle seine einzelnen Elemente wahrnehmen. Dagegen achtet das Publikum bei längeren Zeichen für gewöhnlich weniger auf die Unterschiede. **Hier**

ist auf jeden Fall eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen, wobei alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen sind.

Die Gerichte haben nicht genau definiert, was unter einem Kurzzeichen zu verstehen ist. Auf jeden Fall werden Zeichen aus drei oder weniger Buchstaben/Zahlen vom Amt als Kurzzeichen angesehen. Daher soll in den folgenden Abschnitten die Verwechslungsgefahr bei Zeichen aus einem/einer, zwei und drei Buchstaben/Zahl(en) analysiert werden.

6.1.1 Aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehende Zeichen








Das Gericht hat die Auffassung vertreten, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Zeichen, die aus einem einzigen Buchstaben (oder einer Kombination von nicht als Wort erkennbaren Buchstaben) bestehen, **den gleichen Regeln folgt** wie die Beurteilung von Wortzeichen, die aus einem Wort, einem Namen oder einem Phantasiebegriff bestehen (siehe Urteil vom 6. Oktober 2004, verbundene Rechtssachen T-117/03, T-118/03 T-119/03 und T-171/03, „NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE, NLCOLLECTION“, Randnummern 47 und 48; und vom 10. Mai 2011, T-187/10, G / G et al., Randnummer 49).

Es ist wichtig, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr den Grad der **originären Kennzeichnungskraft** der älteren Marke und damit deren Schutzzumfang zu bestimmen. Siehe hierzu Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft und den Spezialabschnitt über Kurzzeichen. Allgemein gilt, dass zwar bei eingetragenen älteren Marken, die aus einem einzigen Buchstaben (oder aus einer einzigen Zahl) in Standardschrift bestehen, von der Vermutung ihrer Gültigkeit auszugehen ist, letztendlich aber der Grad ihrer originären Kennzeichnungskraft auf der Grundlage der betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen beurteilt werden muss.



Hinsichtlich der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr stellte der Gerichtshof klar, dass der Umstand, dass zwei aus demselben Buchstaben (oder derselben Buchstabenfolge) bestehende Marken **unter klanglichen und begrifflichen Gesichtspunkten für identisch befunden werden, dann relevant ist**, wenn das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist. In solchen Fällen kann eine Verwechslungsgefahr nur dann sicher ausgeschlossen werden, wenn der von der jüngeren Marke vermittelte **visuelle Eindruck hinreichend unterschiedlich ist** (siehe das bereits zitierte Urteil T-187/10, (G / G et al.), Randnummer 60).

Folglich kann eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen, auch wenn sie aus demselben Buchstaben bestehen, in hinreichend unterschiedlicher Weise gestaltet sind oder aus hinreichend unterschiedlichen graphischen Darstellungen bestehen, sodass ihre unterschiedliche graphische Kennzeichnung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.

Bei den folgenden Beispielen wurde festgestellt, dass die Zeichen einen ähnlichen visuellen Gesamteindruck vermitteln und dass **Verwechslungsgefahr** besteht:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 0568/2000-2
<p>Waren und Dienstleistungen: 9, 16 Gebiet: Spanien Beurteilung: Trotz der kleinen Unterschiede ist der Gesamteindruck der streitigen Zeichen ähnlich; die dominanten ähnlichen Merkmale wiegen schwerer als die Unterschiede. Die Waren sind identisch oder ähnlich – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-115/02
<p>Waren und Dienstleistungen: 9, 16, 25, 35, 41 Gebiet: EU Beurteilung: Erstens in Anbetracht der starken Ähnlichkeit zwischen den streitigen Zeichen und zweitens in Anbetracht der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Waren, die nur im Fall von Schuhen und Kleidung eingeschränkt sind, kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass für das relevante Publikum Verwechslungsgefahr bestand (Randnummer 27) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
A		R 1508/2010-2
<p>Waren und Dienstleistungen: 9, 18, 24, 25, 28 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Es ist anzunehmen, dass die ältere deutsche Marke die für den Schutz als Marke erforderliche Kennzeichnungskraft hat. Die Zeichen sind ähnlich und die Waren identisch (Randnummern 18 ff.) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-187/10 (Rechtsmittel C-354/11 P)
<p>Waren und Dienstleistungen: 9, 18, 25 Gebiete: EU, Italien Beurteilung: Der Gesamteindruck der streitigen Zeichen wurde als ähnlich angesehen. In Anbetracht der Ähnlichkeit der Zeichen, der Bekanntheit des älteren Zeichens als Abkürzung der Marke Gucci und der Identität der Produkte lag Verwechslungsgefahr vor.</p>		

Auf der anderen Seite wurde bei den nachfolgenden Beispielen wegen der unterschiedlichen Ausgestaltung der Ein-Buchstaben-Zeichen **keine Verwechslungsgefahr** festgestellt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1655/2006-4
<p>Klasse: 25 Gebiet: Spanien Beurteilung: Der Buchstabe „M“ wird von spanischen Verbrauchern als Hinweis auf die Größe eines Kleidungsstücks angesehen. Sein Unterscheidungscharakter ist gering (Randnummer 21) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
A		T-174/10 (Beschwerde C-611/11 P)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18, 25 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass aufgrund des besonderen graphischen Designs des streitigen Zeichens und wegen des Umstands, dass das Publikum die angefochtene Marke wegen ihres besonderen graphischen Designs nicht aussprechen wird, keine Verwechslungsgefahr besteht – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
F		R 1418/2006-2
<p><i>Klasse:</i> 25 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die schriftbildlichen Unterschiede zwischen den Zeichen die Identische Art der Waren ausgleichen (Randnummer 26) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 576/2010-2 (Bestätigt durch T-593/10)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 25, 41, 43 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass der unterschiedliche schriftbildliche Gesamteindruck der Zeichen die identische Art der Waren ausgleicht (Randnummer 19-21) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Wort-Darstellung eines aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehenden Zeichens nicht als Äquivalent des Zeichens anzusehen ist (z. B. ist „ONE“ nicht dasselbe wie „1“ und „EM“ nicht dasselbe wie „M“). Daher sind die vorstehend genannten Argumente auf derartige Fälle nicht unmittelbar anwendbar.³

6.1.2 Aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Soweit die Buchstabenkombination als solche für die Waren und Dienstleistungen nicht an sich schon schwach ist (z. B. „XL“ für Waren der Klasse 25), besitzen aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen nicht zwingend eine geringe Kennzeichnungskraft. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass die Verbraucher im Alltags- und im Geschäftsleben häufig Abkürzungen und Buchstabenkombinationen aller Art begegnen.




Die oben erwähnten Regeln für Marken, die aus einzelnen Buchstaben/Zahlen bestehen, gelten auch für aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen: Die klangliche und begriffliche Identität ist relevant; daher entsteht im Allgemeinen **keine Verwechslungsgefahr** zwischen aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehenden Zeichen, die unterschiedlich gestaltet sind oder aus unterschiedlichen graphischen Darstellungen

³ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch,, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.



derselben Buchstaben/Zahlen bestehen, sodass sie einen **hinreichend unterschiedlichen visuellen Eindruck** hervorrufen.

Folglich kann eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen, die aus derselben Kombination von zwei Buchstaben bestehen, eine unterschiedliche graphische Kennzeichnung besitzen, welche die gemeinsamen Wortelemente in den Hintergrund treten lässt.



Erzeugt die Zwei-Buchstaben-Kombination einen ähnlichen visuellen Eindruck, ist **Verwechslungsgefahr** festzustellen:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		B 61 046
<p><i>Klasse:</i> 36 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Der visuelle Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ist der, dass sie aus zwei Buchstaben in einem willkürlichen figurativen Design bestehen, das denselben Eindruck vermittelt. Die Marken werden als ähnlich und die Dienstleistungen als identisch angesehen – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GE		R 0020/2009-4 (Rechtsmittel anhängig T- 520/11)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 6, 7, 9, 11, 17 <i>Gebiet:</i> Vereinigtes Königreich <i>Beurteilung:</i> Die Waren sind identisch, die Marken phonetisch identisch und es besteht eine gewisse visuelle Ähnlichkeit zwischen den Marken. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der leichten Stilisierung der Buchstaben „GE“ bei der streitigen Anmeldung, die jedoch Ähnlichkeit mit der Art aufweisen, in der die Buchstaben „GE“ in Großbuchstaben für gewöhnlich geschrieben werden, und reichen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen. Diese Schlussfolgerung trifft auch dann zu, wenn sich die streitigen Waren an ein informiertes Publikum wenden, weil die Verbraucher die streitige GM-Anmeldung für eine neu gestaltete Version der älteren Wortmarke halten könnten (Randnummer 27) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Im folgenden Beispiel wurde aufgrund der unterschiedlichen graphischen Darstellung derselben Buchstaben **keine Verwechslungsgefahr** festgestellt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 et al		R 0082/2011-4
<p><i>Klasse:</i> 33 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Das graphische Design, in dem die Buchstabenkombinationen erscheinen, hat einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung des Verbrauchers. Der Unterscheidungscharakter der einander gegenüberstehenden Marken beruht weitgehend auf deren spezifischen graphischen Elementen (Randnummer 16) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		


Unterschiede bei einem der Buchstaben führen normalerweise zu **fehlender Verwechslungsgefahr**:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	KX	R 0864/2010-2
<p><i>Klasse: 7</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung:</i> Im Hinblick auf den Gesamteindruck und unter Anwendung des Grundsatzes der Wechselbeziehung bestätigte die Beschwerdekammer, dass der Unterscheid beim ersten Buchstaben ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr bei dem betroffenen Publikum auszuschließen, da das relevante Publikum besonders aufmerksam ist (Randnummer 28) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
KA		T-486/07
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 9, 11, 12</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung:</i> Da der relevante Verbraucher nur selten die Gelegenheit hat, einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Zeichen anzustellen, und sich auf eine unvollkommene Erinnerung daran verlassen muss, ist, wie der Anmelder vorgetragen hat, im vorliegenden Fall aufgrund der bedeutenden visuellen Unterschiede zwischen den streitigen Marken, aufgrund des Umstands, dass die streitigen Waren im Allgemeinen erst gekauft werden, nachdem sie in Augenschein genommen wurden, und aufgrund des hohen Aufmerksamkeitsgrades des relevanten Verbrauchers davon auszugehen, dass der relevante Verbraucher die Marken trotz eines fehlenden direkten Vergleichs zwischen den verschiedenen Marken nicht verwechseln wird (Randnummer 95) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.1.3 Aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Wenn es sich bei den einander gegenüberstehenden Zeichen um aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen handelt, scheint es eine Tendenz zu geben, eine **Verwechslungsgefahr** festzustellen, wenn der einzige Unterschied **in einem einzigen phonetisch ähnlichen Buchstaben** liegt, sodass der Gesamteindruck der Zeichen immer noch ähnlich ist.

In den nachfolgenden Fällen hieß das Ergebnis **Verwechslungsgefahr**:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	ELS	T-388/00
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 16, 35, 41</i> <i>Gebiet: Deutschland</i> <i>Beurteilung:</i> Zwei der drei Buchstaben sind identisch und weisen dieselbe Reihenfolge auf; der Unterschied bei einem einzigen Buchstaben stellt keinen entscheidenden schriftbildlichen und klanglichen Unterschied dar. Die Buchstaben "E" und "I" werden in Deutschland ähnlich ausgesprochen (Randnummern 66-71) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
Ran	R.U.N.	T-490/07
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 35, 38, 42</i> <i>Gebiet: EU, Deutschland</i> <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof kam zu dem Urteil, dass die Zeichen für einen relevanten Verbraucher, der die englische Sprache gut beherrscht, ähnlich sind (Randnummer 55) und dass wegen der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und zwischen bestimmten Produkten und Dienstleistungen für das relevante Publikum Verwechslungsgefahr besteht (Randnummer 71) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Hingegen hieß das Ergebnis in folgenden Fällen **keine Verwechslungsgefahr**:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BRU		B 224 057 R 0541/2001-1 (vermerkt einen Antrag auf Rücknahme der Anmeldung)
<p><i>Klasse: 32</i> <i>Gebiet: Benelux, EU</i> <i>Beurteilung:</i> Im vorliegenden Fall sind die Waren identisch. Dennoch sind die visuellen und phonetischen Unterschiede zwischen den Marken so groß, dass eine Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, aufseiten des Publikums in dem relevanten Gebiet, der Europäischen Gemeinschaft, ausgeschlossen werden kann – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 0393/1999-2
<p><i>Klasse: 25</i> <i>Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Österreich</i> <i>Beurteilung:</i> Wenn Marken aus nur drei Buchstaben ohne Bedeutung bestehen, kann der Unterschied bei einem Buchstaben ausreichen, um sie unähnlich zu machen, insbesondere wenn der erste Buchstabe unterschiedlich ist und die streitigen Marken figurative Elemente enthalten, die visuell unterschiedlich erscheinen. Im vorliegenden Fall werden die ersten Buchstaben der streitigen Marken, d. h. J und T, in allen relevanten Sprachen unterschiedlich ausgesprochen. Diese Buchstaben sind auch visuell unähnlich. Ferner weisen die figurativen Elemente der verglichenen Marken keinerlei Ähnlichkeit auf (Randnummern 17 und 18) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	COR	T-342/05
<p><i>Klasse: 3</i> <i>Gebiet: Deutschland</i> <i>Beurteilung:</i> Das Gericht der Europäischen Union war der Auffassung, dass die Zeichen nur klanglich eine geringe Ähnlichkeit aufweisen (Randnummern 47, 50). Das relevante Publikum in Deutschland wird die Unterschiede am Anfang der Zeichen sicherlich bemerken – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.2 Name/Nachnamen

6.2.1 Namen



Im Prinzip sind keine spezifischen Kriterien zu berücksichtigen, wenn Verwechslungsgefahr zwischen Namen beurteilt wird. Allerdings gibt es aufgrund der Art von Namen und Nachnamen bestimmte Aspekte, die ins Spiel kommen (wie wir weiter unten sehen werden), wie beispielsweise, ob ein bestimmter Name und/oder Nachname im relevanten Gebiet gängig ist oder nicht, und die sorgfältig berücksichtigt und abgewogen werden müssen.

6.2.2 Firmennamen in Kombination mit anderen Bestandteilen



Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit zusammengesetzten Zeichen, die verschiedene Wortelemente enthalten, von denen eines als Firmenname angesehen werden kann, das heißt, die Firma wird „hinter“ der Marke angegeben, muss eine umfassende Beurteilung erfolgen, um zu ermitteln, welches Element als die Marke der betreffenden Waren und Dienstleistungen fungiert. Die zu berücksichtigenden Faktoren umfassen die Kennzeichnungskraft jedes Elements sowie die Größe und/oder den Raum, die/den sie in einer Bildmarke aufweisen, die das dominante Element der einander gegenüberstehenden Zeichen bestimmen.

Wenn der Firmenname nicht das dominante Element ist, obwohl jedes der Elemente, die das Zeichen ausmachen, seine eigene unabhängige kennzeichnungskräftige Rolle haben kann, konzentrieren sich Verbraucher wahrscheinlich mehr auf das Element, das als die spezifische Produktreihe identifizierend angesehen wird, als auf das Element, das als entweder die Firma (weil ihm ein „by“ oder ein anderer äquivalenter Begriff vorangestellt ist), die die betreffenden Produkte kontrolliert, oder den Designer, der die Produktreihe kreiert hat, identifizierend angesehen wird.

Daher wird, wann immer es einen ausreichenden Grad an Ähnlichkeit zwischen dem Bestandteil, der als Marke wahrgenommen würde, und einem entgegenstehenden Zeichen gibt, grundsätzliche Verwechslungsgefahr bestehen (vorausgesetzt, dass die anderen relevanten Faktoren erfüllt werden).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-43/05
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 25 <i>Gebiet:</i> Dänemark, Finnland, Schweden <i>Beurteilung:</i> Das dominante Element ist der Begriff BROTHERS, das über 60% der angemeldeten Marke darstellt. Darüber hinaus verstärkt die Position der Wörter BY CAMPER, zusammen mit der kleineren Größe ihrer Schriftart, die Dominanz von BROTHERS. Daher wird der relevante Verbraucher seine Aufmerksamkeit auf das Wort „BROTHERS“ konzentrieren und den betreffenden Waren eine gemeinsame Herkunft beimessen (Randnummern 65 und 86) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Auf der anderen Seite können, wenn als Ergebnis der umfassenden Beurteilung der Firmenname das dominante Element ist und die Zeichen in einem Begriff mit einem geringen Grad der Kennzeichnungskraft übereinstimmen, die Unterschiede zwischen den Zeichen ausreichend sein, um Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 9/2011-5 T-386/12 (anhängig)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 32, 38, 39, alle bezogen auf Mineralwasser. <i>Gebiet:</i> GB <i>Beurteilung:</i> MONDARIZ ist das kennzeichnungskräftige und dominante Element in der angefochtenen Anmeldung, weil es aufgrund seiner Länge und aufgrund der Tatsache, dass es in fetten Buchstaben gedruckt ist, wodurch es hervorsticht, am auffallendsten ist (Randnummer 32). Die Kennzeichnungskraft von ELITE ist gering, da es als qualifizierendes Adjektiv benutzt wird, welches „von hervorragender Qualität“ meint (Randnummer 37). ELITE BY MONDARIZ bildet eine logische und begriffliche Einheit und bedeutet „die Spitzenklasse der von MONDARIZ hergestellten Mineralwasser“ (Randnummer 32), während sich ELITE für sich allein auf eine Personengruppe oder Mitglieder dieser Gruppe bezieht. Wenn ELITE adjektiver Art ist, wird das Publikum seine Aufmerksamkeit auf den Namen konzentrieren,</p>		

den es qualifiziert (Randnummer 35) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

6.2.3 Vor- und Familiennamen

Die Wahrnehmung von Zeichen, die sich aus Personennamen zusammensetzen, kann innerhalb der Europäischen Union von Land zu Land unterschiedlich sein. Familiennamen haben grundsätzlich einen höheren Eigenwert als Herkunftshinweis von Waren oder Dienstleistungen als Vornamen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die allgemeine Erfahrung zeigt, dass der gleiche Vorname zu einer größeren Anzahl von Personen gehören kann, die nichts gemeinsam haben, wohingegen das Vorhandensein des gleichen Nachnamens (vorausgesetzt, er ist im relevanten Gebiet nicht gebräuchlich) die Existenz einer gewissen Verbindung zwischen ihnen (Identität der Personen oder familiäre Verbindung) implizieren kann. Bei der Bestimmung, ob in einem bestimmten Land das relevante Publikum dem Nachnamen im Allgemeinen größere Kennzeichnungskraft beimisst als dem Vornamen, kann die ständige Rechtsprechung dieses Landes, auch wenn sie für das Amt und die Gerichtshöfe der Gemeinschaft nicht bindend ist, hilfreiche Richtlinien bieten (siehe Urteil vom 1. März 2005, T-185/03, „Enzo Fusco“, Randnummer 52).

Es gibt Beispiele, bei denen die Anmelder als Verteidigung ihr Recht auf Benutzung ihres Namens geltend machen. Jedoch sind solche Argumente in Widerspruchsverfahren nicht gültig, weil sie das Problem, ob seitens des Publikums Verwechslungsgefahr bestehen wird, nicht beeinflussen. Darüber hinaus verhindert die Eintragung von Marken aufgrund ihres besonderen Schutzes, der in Artikel 12 Buchstabe a GMV und in den entsprechenden nationalen Markengesetzen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Markenrichtlinie vorgesehen ist, die Benutzung von Personennamen nicht.

- **Vorname gegen den gleichen Vornamen oder geringfügige Abweichungen davon**

Die Faustregel ist, dass, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen ausschließlich aus dem gleichen Vornamen bestehen, Verbraucher die gleichen/identischen Waren/Dienstleistungen, die unter diesen Marken vermarktet werden, wahrscheinlich als von der gleichen Quelle stammend wahrnehmen. Es ist klar, dass in Abwesenheit von unterscheidenden Elementen **Verwechslungsgefahr** die notwendige Schlussfolgerung ist.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18, 25 <i>Gebiet:</i> Portugal Beurteilung: Die zwei fraglichen Wortmarken sind identisch, was die Gefahr erhöht, dass Verbraucher die unter dieser Marke vermarkteten Waren als den gleichen Ursprung habend wahrnehmen können. Außerdem hat der Anmelder nicht gezeigt, dass der italienische Vorname „Giordano“, der beide Marken ausmacht, in Portugal gebräuchlich ist (Randnummer 32) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ELISE		T-130/09
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 9, 42 <i>Gebiet:</i> Portugal Beurteilung: Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass, auch wenn es nicht sicher ist, dass das relevante Publikum in der Europäischen Union die fraglichen Zeichen zwingend speziell als Diminutive des</p>		

Namens „Elizabeth“ wahrnimmt, das relevante Publikum diese sicher als stark ähnliche weibliche Namen desselben Ursprungs ansehen wird. In bestimmten Mitgliedstaaten, vor allem im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland und Österreich, werden sie sicher vom relevanten Publikum als Diminutive des vollen Vornamens Elizabeth wahrgenommen (Randnummer 36) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4

Waren und Dienstleistungen: 25

Gebiet: EU

Beurteilung: Die verglichenen Marken sind beide Abwandlungen des weiblichen Vornamens Giselle alter deutscher und französischer Herkunft und insgesamt sehr ähnlich, sodass Verwechslungsgefahr besteht (Randnummern 14, 15 und 20) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

- **Vorname gegen identischen Vornamen plus Nachname**

Wann immer zwei Zeichen den gleichen Vornamen teilen und einer der beiden außerdem einen Nachnamen enthält, und wenn der **Vorname** wahrscheinlich als ein **gebräuchlicher** (allein stehend sehr gebräuchlicher) Name im relevanten Gebiet wahrgenommen wird, ist die Faustregel, dass **keine Verwechslungsgefahr** bestehen wird, da sich Verbraucher bewusst sind, dass es viele Leute mit diesem Namen gibt.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fallnr.
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2

Waren und Dienstleistungen: 3

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Nach Ansicht der Kammer wird der durchschnittliche spanische Verbraucher, der mit der Marke „LAURA“ für Parfüms vertraut ist, nicht verwirrt sein. Begrifflich wird „LAURA“ als ein gebräuchlicher Vorname in Spanien angesehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der spanische Durchschnittsverbraucher es in Erwägung zieht, den spezifischeren Namen „LAURA MERCIER“ mit „LAURA“ zu verbinden (Randnummer 16) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Eine **Ausnahme** gilt, wenn ein bestimmter Vorname im relevanten Gebiet wahrscheinlich als **nicht gebräuchlich** wahrgenommen wird. In solchen Fällen ist es das Vorhandensein dieses nicht gebräuchlichen Elements, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zieht, und diese können in Bezug auf die Zuordnung einer gemeinsamen Herkunft der betreffenden Waren/Dienstleistungen in die Irre geführt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2

Waren und Dienstleistungen: 29, 30

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Der Vorname AMANDA hat in den Marken eine dominierende Position und steht auch in dem angemeldeten Zeichen am Anfang. Der zusätzliche Begriff „SMITH“ in der Gemeinschaftsmarkenmeldung wird von spanischen Verbrauchern als gebräuchlicher angelsächsischer Nachname wahrgenommen werden und weniger Gewicht haben als der Vorname „AMANDA“ (der in Spanien weniger gebräuchlich ist). Es ist sehr wahrscheinlich, dass von mit der Marke versehenen Waren, die ähnlich sind, Verwechslungsgefahr verursacht wird (Randnummern 31 und 33) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (Rechtsmittel C- 649/11 P)

Waren und Dienstleistungen: 32, 33, 35

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Die Zeichen sind bildlich und begrifflich ähnlich und klanglich sehr ähnlich. Die Produkte sind identisch. Die Dienstleistungen sind ähnlich. Weder der Name ROSALIA noch der Nachname DE CASTRO sind in Spanien gebräuchlich. Keines dieser Elemente hat eine höhere Kennzeichnungskraft als das andere (Randnummern 50 und 51) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Eine weitere Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen das Publikum den **Vornamen einer bekannten Person** als Synonym für den gesamten Namen nimmt/nutzt und in denen sich die Waren/Dienstleistungen auf das Betätigungsfeld dieser Person beziehen oder in denen die ältere Marke, die nur aus dem ersten Namen besteht, **hohe Kennzeichnungskraft erworben hat**.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
KENZO	KENZO TAKADA	R 643/2003-1 (T-468/04)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 3, 25, 42 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Der Durchschnittsverbraucher, der das Wort „KENZO“ erinnern wird, das besonders kennzeichnungskräftig ist, weil es so bekannt ist, wird, wenn er auf Waren oder Dienstleistungen trifft, die von der Marke „KENZO TAKADA“ benannt sind, dazu tendieren, ihnen die gleiche betriebliche Herkunft zuzuordnen wie Waren oder Dienstleistungen, die unter der Marke „KENZO“ verkauft werden. Diese Gefahr ist umso realer, da es in den Segmenten Mode, Kosmetik und Parfüms üblich ist, die gleiche Marke in zahlreichen verschiedenen Arten entsprechend der Art des Produktes, die es beschreibt, zu gestalten (Randnummer 22) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

• **Vorname plus Nachname gegen identischen Vornamen plus anderen Nachnamen**

Wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen den gleichen Vornamen enthalten, aber von klar unterschiedlichen Nachnamen gefolgt werden, ist die Faustregel, dass **keine Verwechslungsgefahr** besteht. Die Verbraucher werden erkennen, dass sie Waren/Dienstleistungen aus verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Unternehmen unterscheiden.

Erfundenes Beispiel: „Michael Schumacher“ / „Michael Ballack“ (keine Verwechslungsgefahr).

Allerdings ist, wenn der Gesamteindruck, der durch die Zeichen geschaffen wird, der einer klaren Ähnlichkeit ist, das heißt, wenn die Unterschiede zwischen den Zeichen in der von den Zeichen verursachten Gesamtwahrnehmung verloren gehen, dann ist das Ergebnis unter Anwendung der normalen Kriterien, dass **Verwechslungsgefahr** besteht.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 (Emidio Tucci fig.)		T-8/03 und verbundene Rechtssachen R 700/2000- 4 und R 746/2000-4 Bestätigt durch C-104/05 P
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 3, 18, 24, 25 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Beide Marken bestehen aus der Kombination eines Vornamens mit einem Nachnamen und geben einen ähnlichen Gesamteindruck – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

• **Vorname plus Nachname gegen anderen Vornamen plus identischen Nachnamen**

Wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen den gleichen Nachnamen und vorangestellt verschiedene Vornamen enthalten, wird das Ergebnis stark von der Wahrnehmung des Nachnamens im relevanten Gebiet abhängen. Je weniger gebräuchlich ein Nachname ist, desto wahrscheinlicher wird er die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich ziehen (ungeachtet dessen, ob die Vornamen gebräuchlich sind oder nicht).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18, 25 <i>Gebiet:</i> Italien <i>Beurteilung:</i> Da angefochten wurde, dass „FUSCO“ nicht zu den gebräuchlichsten Nachnamen in Italien gehört, hat der Gerichtshof angenommen, dass der italienische Verbraucher aufgrund der Tatsache, dass er im Allgemeinen dem Nachnamen größere Kennzeichnungskraft beimisst als dem Vornamen, eher den (weder seltenen noch gebräuchlichen) Nachnamen „Fusco“ als die (gebräuchlichen) Vornamen „Antonio“ oder „Enzo“ im Gedächtnis behalten wird. Daher könnte ein Verbraucher, der mit einer mit der angemeldeten Marke ENZO FUSCO versehenen Ware konfrontiert ist, diese Marke mit der älteren Marke ANTONIO FUSCO verwechseln, sodass Verwechslungsgefahr besteht (Randnummern 53 und 67) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CARMEN MARCH	Tila March	T-433/09
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 3,18, 25 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Obwohl „March“ in Spanien ein bekannter Nachname ist, ist er nicht gebräuchlich. Was den Begriff „Tila“ angeht, ist dieser (als Name) origineller als der gebräuchliche Name „Carmen“, obwohl auch er auf Spanisch eine Bedeutung hat. Der Nachname „March“, aufgrund seines angelsächsischen Klangs und der ungewöhnlichen Endung, ist das Element, auf das sich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers am ehesten konzentrieren wird (Randnummern 31, 32 und 59) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Im Gegensatz dazu werden Verbraucher, wenn zwei Marken den gleichen Nachnamen haben und dies wahrscheinlich als gebräuchlich (allein stehend sehr gebräuchlich) im relevanten Gebiet wahrgenommen wird, bei der Zuordnung eines gemeinsamen Ursprungs der betreffenden Waren/Dienstleistungen normalerweise nicht irregeführt (siehe Urteil vom 1. März 2005, T-169/03, „Sissi Rossi“, Randnummern 82 und 83; und vom 24. Juni 2010, C-51/09 P, „Barbara Becker“, Randnummer 36). Verbraucher sind an Marken gewöhnt, die gebräuchliche Nachnamen enthalten und werden nicht blind annehmen, dass immer dann, wenn ein gebräuchlicher Nachname in zwei einander gegenüberstehenden Zeichen auftaucht, die fraglichen Waren/Dienstleistungen alle die gleiche Herkunft haben.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18, 25 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die Verbraucher in der Gemeinschaft sind sich nicht nur der Tatsache bewusst, dass Menschen den gleichen Nachnamen teilen, ohne zwingend verwandt zu sein, sondern sie sind auch fähig, den italienischen Nachnamen „ROSSI“ zu unterscheiden, der in der Modebranche zwei verschiedene Vornamen trägt (Randnummern 33-35) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		


• **Vorname plus Nachname gegen anderen Vornamen plus identischen Nachnamen verbunden in einem Wort**

In Fällen, in denen eines der einander gegenüberstehenden Zeichen aus einem Namen und einem Nachnamen und das andere aus einem Wort besteht, das jedoch von einem Teil des relevanten Publikums in separate Bestandteile zerlegt werden kann, und zwar aufgrund des erkennbaren Vorhandenseins eines Namens und eines Nachnamens, die kombiniert wurden, um das das Zeichen ausmachende Wort zu bilden, wird das Ergebnis Verwechslungsgefahr sein, wann immer der von den Marken hervorgerufene Gesamteindruck Ähnlichkeit hervorruft.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 25</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung:</i> Beide fraglichen Marken bestehen aus einem Vornamen und einem Nachnamen. Es ist unstrittig, dass das Element „Storm“ in den beiden fraglichen Marken ein Nachname sein kann. Die Elemente „Peer“ in der angemeldeten Marke bzw. „Peter“ in der älteren Marke sind Vornamen. Insbesondere in den nordischen Ländern und in Deutschland ist Peer ein Vorname. Dass die Anmeldemarke als nur ein Wort geschrieben wird, kann die Feststellung, dass beide infrage stehenden Marken aus einem Vornamen und einem Nachnamen zusammengesetzt sind, nicht entkräften (Randnummer 66) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

• **Nachname gegen Vorname plus identischer Nachname**

Wenn zwei Zeichen den gleichen Nachnamen enthalten, aber nur einer dieser Namen außerdem einen bestimmten Vornamen enthält, ist die Faustregel, dass normalerweise **Verwechslungsgefahr** besteht. Verbraucher können irreführt werden und den betreffenden Waren/Dienstleistungen eine gemeinsame Herkunft zuordnen. Das Vorhandensein eines Vornamens in einem der einander gegenüberstehenden Zeichen wird nicht genügen, um dem Verbraucher zu ermöglichen, die Zeichen sicher zu unterscheiden. Der Nachname allein wird als die kurze Version des vollen Namens wahrgenommen werden und dadurch die gleiche Herkunft identifizieren.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURÚA		T-40/03
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 33</i> <i>Gebiet: Spanien</i> <i>Beurteilung:</i> Es ist unstrittig, dass das spanische Publikum den Wortbestandteil der Anmeldemarke als einen Eigennamen (Vorname plus Nachnamen) und die ältere Marke als einen Nachnamen erkennen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das relevante Publikum annehmen wird, der Vorname „Julián“ und der Nachname „Entrena“ in der Anmeldemarke seien ein Zusatz, mit dem ein bestimmtes Weinsortiment des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke ist, oder zumindest eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmens gekennzeichnet werden solle (Randnummern 42 und 78) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 11</i></p>		

Gebiet: EU

Beurteilung: Das Zeichen, für das die angemeldete Marke Schutz anstrebt, besteht aus dem Begriff „Vera Bradley“, der am wahrscheinlichsten als der Name (Vorname und Familienname) einer Person, fiktiv oder real, angesehen wird. Er setzt sich aus dem Vornamen „VERA“, der ein gebräuchlicher Name für Frauen in zahlreichen Ländern der EU ist, wie beispielsweise in der Tschechischen Republik, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Österreich, Slowenien und dem Vereinigten Königreich, und dem Nachnamen „BRADLEY“, der ein englischer Familienname ist, zusammen. Der zuletzt genannte Nachname ist kein gebräuchlicher Familienname, weder in englischsprachigen Ländern noch in anderen Ländern der Europäischen Union. Auch wenn Verbraucher imstande sein können, aufgrund des Elements „Vera“, das in der älteren Marke keinen Gegenpart hat, zwischen den Zeichen zu unterscheiden, werden sie eine spezifische Produktreihe oder eine erweiterte Form der Marke darin sehen. Folglich können Verbraucher glauben, dass die Marken zu den gleichen Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen gehören (Randnummern 36-37 und 52) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

6.3 Anfang von Marken

In vorwiegend Wortmarken ist der erste Teil im Allgemeinen der Teil, der in erster Linie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers gewinnt und daher deutlicher als der Rest des Zeichens erinnert wird. Dies bedeutet, dass im Allgemeinen der Anfang eines Zeichens einen wesentlichen Einfluss auf den allgemeinen von der Marke verursachten Eindruck hat (siehe Urteil vom 15. Dezember 2009, T-412/08, „Trubion“, Randnummer 40; und vom 25. März 2009, T-109/07, „Spa Therapy“, Randnummer 30).

Nichtsdestoweniger ist der Begriff „Anfang des Zeichens“ nicht festgelegt, da es weder eine besondere Angabe gibt, was den Anfang, was das Ende bildet, noch ob es einen mittleren Teil des Zeichens gibt oder nicht. Diese Wahrnehmung hängt wieder größtenteils von den Umständen des Falls ab (Länge des Zeichens, syllabische Struktur, Schrifttyp usw.) und nicht von einer festen Regel. Es könnte sogar sein, dass ein Zeichen so wahrgenommen wird, dass es einen kurzen Anfang und eine kurze Endung und einen proportional viel größeren mittleren oder zentralen Teil hat. Deshalb könnte in Abhängigkeit von den Umständen die Regel der Relevanz des Zeichenanfangs zugunsten eines relevanteren zentralen Teils weniger Gewicht haben.

Gemäß dem Grundsatz, dass Wortanfänge starker beachtet werden, genügen Unterschiede in den Endungen meist nicht, um Ähnlichkeit auszuschließen. Allerdings ist dies keine feste Regel und das Ergebnis hängt von den jeweiligen Umständen des Falls ab. Darüber hinaus gilt diese Regel nur, wenn das Zeichen ein Wortelement enthält (was das Lesen von links nach rechts erklären würde) und wenn dieses Wortelement nicht sehr kurz ist (ansonsten wird das Zeichen sofort in seiner Gesamtheit wahrgenommen). Sehr kurze Zeichen sind Zeichen, die aus drei oder weniger Buchstaben/Zahlen bestehen (siehe Abschnitt 6.1 oben).

In den folgenden Beispielen wurde **Verwechslungsgefahr** festgestellt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 42 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Die Marken sind bildlich und klanglich stark ähnlich, insbesondere weil sie in ihren ersten vier Buchstaben „ALEN“ übereinstimmen. Es herrscht Konsens darüber, dass Menschen dem ersten Teil einer Marke mehr Aufmerksamkeit beimessen, zumindest dann, wenn sie die Marke bildlich wahrnehmen (Randnummer 33) VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 5</i> <i>Gebiet: Griechenland</i> <i>Beurteilung:</i> Die Zeichen teilen fünf ihrer sechs Buchstaben, und die ersten zwei Silben sind identisch. Es besteht ein gewisser Grad der bildlichen Ähnlichkeit. Klanglich sind die Zeichen stark ähnlich, da der Anfangsteil, der normalerweise am wichtigsten ist, identisch ist. Keines der Zeichen hat im Griechischen eine Bedeutung. Die Ähnlichkeit der Zeichen in Kombination mit der Identität oder der Ähnlichkeit der „Arzneimittel“ führt zu Verwechslung (Randnummern 35-36) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

In den folgenden Beispielen war das Ergebnis, dass trotz der identischen Anfänge **keine Verwechslungsgefahr** besteht. In einigen dieser Fälle waren die identischen Anfänge tatsächlich schwache Elemente in den Zeichen; in anderen überwiegen trotz der identischen Anfänge die unterschiedlichen begrifflichen Konzepte die Ähnlichkeiten so, dass keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 5</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung:</i> Der Anfangsteil „CAL“ (das „Calcium“ ins Gedächtnis ruft) ist nicht besonders kennzeichnungskräftig, sondern muss im Zusammenhang mit den fraglichen Waren als schwaches Markenelement betrachtet werden (Randnummer 24) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 30</i> <i>Gebiet: Dänemark, Finnland, Schweden</i> <i>Beurteilung:</i> Die Zeichen unterscheiden sich im fünften Buchstaben und in ihrer Endung. Sie weisen eine durchschnittliche bildliche Ähnlichkeit auf. In Anbetracht der Länge der GM-Anmeldung unterscheiden sich die Zeichen im Rhythmus und in der Intonation und weisen daher eine geringe klangliche Ähnlichkeit auf. Die älteren Zeichen „NOBLESSE“ haben sowohl in Finnland als auch in Schweden eine klare Konnotation. In diesen Gebieten mangelt es dem Wort „NOBLISSIMA“ an Bedeutung. Sie sind daher begrifflich nicht ähnlich. Die ältere Marke ist ihrer Art nach lobend und zu einem gewissen Grad beschreibend, was die Eigenschaften der Waren „Schokolade“ angeht, sie beschreiben nämlich ihren hochwertigen Charakter. Die Kennzeichnungskraft ist unter dem Durchschnitt. Unter Berücksichtigung des geringen Grads der Ähnlichkeit zwischen den Waren „Schokolade“ und „Speiseeis“ (Klasse 30), des geringen Grads an klanglicher Ähnlichkeit und der begrifflichen Unähnlichkeit besteht keine Verwechslungsgefahr (Randnummer 36) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 5</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung:</i> Die Zeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich insoweit ähnlich, als sie die Vorsilbe „ALBU“ (Abkürzung für „Albumin“ oder „Albumen“) gemein haben. Diese Ähnlichkeit ist jedoch von geringer Signifikanz, da die Vorsilbe allgemein und daher frei von Kennzeichnungskraft ist. Das zweite und dominante Element der älteren Marke „MAN“ ist bildlich, klanglich und begrifflich vom zweiten, dominanten Element „NORM“ der streitigen GM vollkommen verschieden. Unter der Berücksichtigung, wie stark aufmerksam und gut informiert Verbraucher sein sollen, die von Fachleuten im medizinischen Bereich beraten werden, besteht auch auf die identischen Waren in Klasse 5 angewendet keine Verwechslungsgefahr. (Randnummer 41) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.4 Zusammengesetzte Zeichen

Für „zusammengesetzte“ Zeichen (Zeichen, die aus mehr als einem Element, z. B. Wort- und Bildelementen, mehrteiligen Wortzeichen, bestehen) sollte die allgemeine Regel sein, diese Zeichen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen und dabei in erster Linie den vermittelten Gesamteindruck zu berücksichtigen. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (siehe Urteil vom 12. Juni 2007, C-334/05 P, „Limoncello“, Randnummer 35).

Diese Regel gilt, wenn ein Element oder die Gesamtheit eines Zeichens ganz oder teilweise in ein anderes Zeichen eingeschlossen ist:

„[...] bedeutet [...] die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit der anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken als Ganzes miteinander zu vergleichen [...]“ (C-334/05 P, „Limoncello“, Randnummer 41)

Dennoch können unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis des relevanten Publikums hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein.

Zusätzlich hat die Kennzeichnungskraft der überlappenden/gemeinsamen Elemente eine entscheidende Auswirkung auf die Ähnlichkeit der Zeichen als Teil der allgemeinen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

6.4.1 Zeichen, die Bild- und Wortbestandteile enthalten

Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, hat der Wortbestandteil des Zeichens üblicherweise mehr Wirkung auf den Verbraucher als der Bildbestandteil. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Publikum nicht dazu tendiert, Zeichen zu analysieren, und sich leichter durch ihr Worтеlement als durch ihre Bildelemente auf die fraglichen Zeichen beziehen wird (siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-312/03, „Selenium-Ace“, Randnummer 37; Entscheidung vom 19. Dezember 2011, R 0233/2011- 4, - Best Tone, Randnummer 24; und vom 13. Dezember 2011, R 0053/2011-5, - Jumbo, Randnummer 59).

Allerdings hat das Worтеlement eines Zeichens nicht automatisch eine stärkere Wirkung (siehe Urteil vom 31. Januar 2013, T-54/12, „K2 SPORTS“, Randnummer 40). Der bildliche Eindruck eines Zeichens kann bei dessen Wahrnehmung durch das relevante Publikum eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel wenn es um Waren der Klasse 25 geht.

Darüber hinaus ist die Tatsache, dass das Worтеlement eine stärkere Wirkung hat, ein anderes Problem als Dominanz. Das Worтеlement eines komplexen Zeichens ist nicht systematisch dominant. Es ist dominant, wenn es bildlich herausragend ist.⁴

Darüber hinaus sollte bei der Beurteilung der Wirkung von Worтеlementen einer komplexen Marke die Kennzeichnungskraft dieses Elements berücksichtigt werden⁵.





⁴ Vgl. Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Dominante Elemente.

⁵ Vgl. Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.







• **Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Wortelement und verschiedenen Bildelementen**

Die Feststellung von **Verwechslungsgefahr** wird normalerweise erreicht, wenn die Wortelemente identisch oder ähnlich sind und das Bildelement weder relevante semantische Bedeutung noch eine auffällige Gestaltung hat. In diesem Szenario wird das Bildelement derart angesehen, dass es keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das relevante Publikum hat.

In den folgenden Beispielen wurde **Verwechslungsgefahr** festgestellt, da die Wortelemente identisch oder ähnlich waren und die Bildelemente schwach oder nicht besonders ausgearbeitet waren.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
NORMA		T-213/09 (bestätigt C-191/11 P)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 35, 42 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof war der Ansicht, dass das Bildelement des streitigen Zeichens nicht zu vernachlässigen ist. Jedoch fehlt ihm ein eigener begrifflicher Gehalt, und seine Gestaltung ist nicht so differenziert ausgebildet, dass er den durch das angemeldete Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen könnte (Randnummern 67-68) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
COTO DE IMAZ EL COTO		T-276/10 (Nichtigkeitsverfahren)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 33 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass das Bildelement des streitigen Zeichens für die relevanten Waren schwach war und daher keine starke Wirkung auf die Gesamtwahrnehmung des Zeichens hatte (Randnummer 45) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 	PUKKA	T-483/10
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18 <i>Gebiet:</i> Spanien, EU <i>Beurteilung:</i> Die Bildelemente der älteren Gemeinschaftsmarke – nämlich die ovale und die geometrische Form, die vage an einen darüber liegenden fünfzackigen Stern erinnern – bringen keinen identifizierbaren begrifflichen Inhalt zum Ausdruck. Folglich ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Bildelemente die Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers fesseln werden. Im Gegensatz dazu bleibt, obwohl das Wortelement auch keinen begrifflichen Inhalt zum Ausdruck bringt, die Tatsache, dass es gelesen und ausgesprochen werden kann und dass es daher wahrscheinlich von den Verbrauchern erinnert wird. Daher muss das Wortelement der älteren Gemeinschaftsmarke als den bildlichen Eindruck, den diese Marke bewirkt, dominierend angesehen werden (Randnummer 47) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Im Gegenteil werden, wenn die gemeinsamen Wortelemente (sogar) weniger kennzeichnungskräftig als die Bildelemente sind, die Unterschiede in den Bildelementen im Sinne **keiner Verwechslungsgefahr** den Ausschlag geben.



Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-60/11
<p>Waren und Dienstleistungen: 30, 31, 42 Gebiet: EU <i>Beurteilung:</i> Das in beiden Marken vorhandene Wortelement „Premium“ lässt nicht auf Verwechslungsgefahr schließen, und zwar selbst nicht hinsichtlich der identischen Waren. Die Ähnlichkeit der Marken beruhe ausschließlich auf einem Wort, das keine originäre Kennzeichnungskraft habe und sich der Erinnerung der Verbraucher nicht als das Schlüsselement der in Rede stehenden Marken einpräge. (Randnummer 53) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
 <p>THE NATURAL CONFECTIONERY CO.</p>		R 1285/2009-1 (Nichtigkeit)
<p>Waren und Dienstleistungen: 29 (Süßwaren und Zuckerwaren) Gebiet: EU <i>Beurteilung:</i> Obwohl das Wort „NATURAL“ einen wesentlichen Teil der Marken einnimmt, werden Verbraucher dies nicht als kennzeichnungskräftiges Element ansehen (Randnummer 25). Obwohl die in Rede stehenden Waren identisch sind, wird der von den in Rede stehenden Marken verursachte Gesamteindruck keinen Anlass geben, bei dem relevanten Publikum Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Angesichts der zwei fraglichen Waren wäre es für das relevante Publikum absolut unmöglich, eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen, die Verwechslungsgefahr basierend auf der Präsenz des beschreibenden Wortes „NATURAL“ in beiden hervorruft und das Publikum zu glauben veranlasst, dass die betreffenden Waren vom gleichen Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Randnummer 33) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 0745/2009-2
<p>Waren und Dienstleistungen: 3, 9, 35 Gebiet: Spanien <i>Beurteilung:</i> Die begrifflichen Unterschiede überwiegen die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten. Darüber hinaus war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass der Begriff „AROMA“ für die relevanten Waren ein Oberbegriff ist (Randnummer 31) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1321/2009-1
<p>Waren und Dienstleistungen: 19, 35 Gebiet: EU Beurteilung: Die Schwäche des Wortelements „PreTech“ der älteren Marke und die signifikanten bildlichen Unterschiede zwischen den zwei einander gegenüberstehenden Zeichen schwächen die Wirkung der klanglichen Ähnlichkeit ab. Darüber hinaus ist der Grad der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den beiden Zeichen von geringerer Bedeutung, wenn das relevante Publikum den Namen einer Marke auf den Waren und Dienstleistungen sieht, die es erwirbt, wie in dem vorliegenden Fall erwartet werden kann (Randnummer 27) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1357/2009-2
<p>Waren und Dienstleistungen: 5, 29, 30, 32 Gebiet: EU Beurteilung: Die Beschwerdekammer berücksichtigte den nicht kennzeichnungskräftigen und beschreibenden Charakter des Wortes „Lactofree“ für die relevanten Waren. Die Kammer befand, dass die auffallenden bildlichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen die teilweise identische und teilweise ähnliche Art der Waren ausgleichen (Randnummer 98) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

• **Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Bildelement und verschiedenen Wortelelementen**

Im Allgemeinen ist die Identität oder Ähnlichkeit des Bildbestandteils der Zeichen **unzureichend**, um Ähnlichkeit in Fällen zu begründen, in denen mindestens eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil enthält, der in dem anderen Zeichen nicht enthalten ist. Das Ergebnis wird dennoch von den besonderen Umständen in jedem individuellen Fall abhängen.

In den folgenden Beispielen wurde aufgrund der klanglichen und begrifflichen Unterschiede trotz der bildlichen Ähnlichkeiten der Zeichen **keine Verwechslungsgefahr** festgestellt.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-311/08
<p>Waren und Dienstleistungen: 25, 41, 43 Gebiet: Frankreich Beurteilung: Unter Berücksichtigung der klanglichen und begrifflichen Unähnlichkeiten und des</p>		

geringen Grads der bildlichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, des Mangels an erhöhter Kennzeichnungskraft für die ältere Marke und des dominierenden Charakters des Wortelements in der angemeldeten Marke hat die Kammer nicht falsch gelegen, als sie der Ansicht war, dass auch bei Vorhandensein von identischen Waren keine Verwechslungsgefahr besteht (Randnummer 58) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 0280/2009-4

Waren und Dienstleistungen: 16, 36, 41

Gebiet: Deutschland

Beurteilung: Das Einzige, was die zwei Zeichen gemeinsam haben, ist, dass sie ein Kreuz mit acht charakteristischen Zacken darstellen, bekannt als „Malteser Kreuz“, bezugnehmend auf den Malteser Orden. Auch im fraglichen Bereich „gemeinnützige Spendensammlung; Bildung; Zeitschriften; medizinische Dienste“ (Klassen 16, 36, 41, 45) wird die spezifische Form des Malteser Kreuzes nicht ausschließlich durch den Beschwerdeführer benutzt. Die GM-Anmeldung enthält die uneingeschränkt kennzeichnungskräftige Wortsequenz „Pro concordata populorum“ und kann nicht auf das Bildelement reduziert werden. Die Zeichen sind außerdem klanglich nicht ähnlich, da das entgegengehaltene Zeichen keine Wortelemente hat. Es besteht keine begriffliche Ähnlichkeit, da die GM-Anmeldung „für die Völkerverständigung“ bedeutet, ein Satz, der nichts mit dem älteren Zeichen gemein hat. Daher kann keine Verwechslungsgefahr bestehen, auch nicht im Fall von identischen Waren, die nur in Klasse 16 gefunden wurden – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1373/2009-2

Waren und Dienstleistungen: 9, 12, 14, 18, 22, 25, 28

Gebiet: EU

Beurteilung: Nach Ansicht der Kammer besteht unter Berücksichtigung der geringen Kennzeichnungskraft der ähnlichen Bildbestandteile der Marken und der hauptsächlichen kennzeichnungskräftigen Rolle, die der Wortbestandteil im Zeichen des Anmelders spielt, trotz der Identität oder Ähnlichkeit der streitigen Waren in den Klassen 9, 12, 14, 18, 22, 25 und 28 keine Verwechslungsgefahr – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Die Feststellung von **Verwechslungsgefahr** ist jedoch in Fällen klaren dominierenden Charakters des gemeinsamen Bildbestandteils und zu vernachlässigender Berücksichtigung des nicht ähnlichen Wortelements oder aufgrund der beschränkten Kennzeichnungskraft des Wortelements möglich:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		Verbundene Rechtssachen R 0068/2001-4 und R 0285/2001-4



Waren und Dienstleistungen: 18, 24, 25, 28

Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich

Beurteilung: Die jeweiligen Marken stimmen insofern überein, als eine aus einem Pfotenabdruck eines Tieres besteht und die andere den Pfotenabdruck eines Tieres beinhaltet. Es gibt Unterschiede zwischen den Darstellungen, zum Beispiel beinhaltet die Eintragung des Widersprechenden Krallen. Jedoch ist der Gesamteindruck derjenige eines Pfotenabdrucks in Schwarz. Das Wortelement der streitigen Anmeldung ist in der Marke des Widersprechenden nicht vorhanden. Wie der Anmelder feststellte, wird in einem französischen Sprachkontext das Wortelement der streitigen Anmeldung derart angesehen, dass es „das Kunstpelzhaus“ bedeutet. Als solches ist es ein Element mit originär

sehr beschränkter Kennzeichnungskraft – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

In anderen Fällen kann das Bildelement mit dem Wortteil bei der Definition eines besonderen Begriffs „kooperieren“ und sogar beim Verständnis von Wörtern helfen, die im Prinzip dem Verbraucher nicht weiter bekannt sind. Daher wurde in den folgenden Beispielen **Verwechslungsgefahr** festgestellt, obwohl das Wortelement nur in einem der Zeichen präsent ist:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		B 210 379
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 3 <i>Gebiet:</i> Deutschland, Spanien <i>Beurteilung:</i> Die Zeichen wurden basierend auf der Identität von Waren als ausreichend ähnlich für Verwechslungsgefahr angesehen, da die in beiden Zeichen vorhandene Abbildung des Mondes die Äquivalenz zwischen den spanischen und englischen Wörtern „LUNA“ und „MOON“ dem spanischen Verbraucher deutlicher machte – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1409/2008-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18, 25, 35 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Bildlich sind die Marken stark ähnlich. Ein klanglicher Vergleich ist nicht möglich. Begrifflich bedeutet das Wort „Horse“ in der Sprache des Falles (Französisch) „Cheval“. Dieses Element wird von Englisch sprechenden Verbrauchern als direkter Bezug auf das Bildelement der streitigen GM verstanden. Daher sind die Marken begrifflich identisch. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Durchschnittsverbraucher in der Regel nicht die Möglichkeit hat, einen direkten Vergleich zwischen den Marken vorzunehmen, und gemäß dem Grundsatz der Wechselbeziehung der Faktoren besteht zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr, wenn sie für identische Waren in den Klassen 18 und 25 benutzt werden – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.4.2 „Mehrteilige“ Wortzeichen

In diesen Fällen ist das ganze Zeichen oder nur einer seiner Bestandteile vollständig in das andere Zeichen integriert, das heißt, das ältere Zeichen (oder ein Bestandteil davon) ist vollständig in das Streitige Zeichen integriert oder umgekehrt.

Die häufigste und problematischste Art von Fällen betrifft ein Wort gegen zwei Wörter. Dies kann zu einer Ähnlichkeit der Marken führen und zusammen mit anderen Faktoren Verwechslungsgefahr ergeben, wie von den Gerichten in den folgenden Fällen festgestellt wurde:

„[...] deutet [...] der Umstand, dass die Marke [...] ausschließlich aus der älteren Marke [...] besteht, der ein anderes Wort [...] hinzugefügt ist, auf die Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken hin.“

(siehe Urteil vom 4. Mai 2005, T-22/04 „Westlife“, Randnummer 40.)

„[...] wenn eine Wortmarke aus nur zwei Wörtern besteht und eines dieser Wörter bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere Wortmarke besteht, und wenn diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für das betreffende Publikum keine begriffliche Bedeutung haben, die fraglichen Marken, jeweils in ihrer Gesamtheit betrachtet, regelmäßig als ähnlich [...] anzusehen sind.“

(siehe Urteil vom 25. November 2003, T-286/02, „KIAP MOU“, Randnummer 39.)

Im folgenden Urteil wurde ein weiteres Kriterium (eine unabhängig kennzeichnungskräftige Rolle des gemeinsamen Elements) genannt:

„[...] dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.“

(siehe Urteil vom 6. Oktober 2005, C-120/04, „Thomson Life“, Randnummer 37.)

Bei der Beurteilung, ob die Übereinstimmung in einem Wortelement zu einer Ähnlichkeit der Zeichen und (zusammen mit weiteren relevanten Faktoren) zu Verwechslungsgefahr führen kann, sind zwei Faktoren von Bedeutung: ob das gemeinsame Element (a) wiedererkennbar ist und (b) eine unabhängige kennzeichnungskräftige Rolle hat.

• **Wiedererkennbares Element**

Es ist von besonderer Bedeutung, ob das gemeinsame Wort in isolierter Weise in der zusammengesetzten Marke identifiziert werden kann, entweder weil es durch Leerzeichen oder Bindestrich getrennt ist oder anderweitig (aufgrund seiner deutlichen Bedeutung) als individuelles Element identifiziert wird.

Ein Durchschnittsverbraucher, der ein Wortzeichen wahrnimmt, wird es in Elemente unterteilen, die eine konkrete Bedeutung haben oder bekannten Wörtern ähneln (siehe Urteil vom 6. Oktober 2004, T-356/02, „Vitakraft“, Randnummer 51, bestätigt durch C- 512/04 P).

Auf der anderen Seite ist eine bloße Übereinstimmung in einer Abfolge von Buchstaben für Ähnlichkeit nicht ausreichend. Entscheidungen sollten nicht auf der bloßen Tatsache beruhen, dass ein Zeichen in dem anderen „enthalten“ ist.

In den folgenden Fällen wird die Übereinstimmung deutlich wahrgenommen, da der gemeinsame Teil ein separates Wort ist:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Grund	Fall-Nr.
CENTER	CENTER SHOCK	Die ältere Marke entspricht dem ersten Wort der GM-Anmeldung.	C-353/09
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Die ältere Marke ist mit dem zweiten Wort der GM-Anmeldung identisch.	T-32/03
FLEX	FLEXI AIR	Die GM besteht im Wesentlichen aus dem	T-112/03

		Wort „Flex“ (Randnummer 64).	(bestätigt durch C-235/05 P)
--	--	------------------------------	------------------------------

In den folgenden Beispielen ist das gemeinsame Element Teil eines Wortes, konnte aber identifiziert werden, da das Publikum das Wort logischerweise entsprechend der Bedeutung seiner Elemente aufteilt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Grund	Fall-Nr.
CADENACOR	COR	Das Spanisch sprechende Publikum wird die Elemente „Cadena“ und „Cor“ in der älteren Marke identifizieren (Randnummer 47).	T-214/09
BLUE	ECOBBLUE	Das relevante Publikum wird die GM-Anmeldung in die gemeinhin benutzte Vorsilbe „Eco“ und das Wort „Blue“ unterteilen (Randnummer 30).	T-281/07 bestätigt durch C-23/09 P)

In den folgenden Beispielen war die Übereinstimmung nicht erkennbar:

Streitiges Zeichen	Älteres Zeichen	Grund	Fall-Nr.
PARAVAC	ARAVA	Bloße Übereinstimmung in einer Abfolge von Buchstaben, wobei der erste und der letzte Buchstabe der GM-Anmeldung den Gesamteindruck ändern.	R 1398/2006-4
LUXINIA	LUX	Bloße Übereinstimmung in einer Abfolge von Buchstaben	R 347/2009-2
CS	CScreen	Das ältere Zeichen wird wahrscheinlich in die Elemente „C“ und „Screen“ unterteilt, was für Computer und ihre Peripheriegeräte stark relevant ist. Es wird nicht wahrgenommen, dass es die separate kennzeichnungskräftige Einheit „CS“ enthält.	R 545/2009-4
VAL DO INFERNO	VALDO	Die Elemente VAL und DO sind getrennt.	R 1515/2008-4

Obwohl dem Anfang eines Wortes gewöhnlich mehr Aufmerksamkeit beigemessen wird, ist es im Allgemeinen nicht von großer Bedeutung, ob das gemeinsame Element das erste oder zweite Element einer zusammengesetzten Marke darstellt. Besonders wenn die streitige Marke die zusammengesetzte Marke ist, sollte es nicht von großer Bedeutung sein, ob die streitige Marke die ältere Marke als ihr erstes oder zweites Element integriert. Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr gilt in beide Richtungen: Der Inhaber der älteren Marke ist nicht nur gegen die angefochtene Marke geschützt, die als sich auf dessen Waren/Dienstleistungen beziehend verstanden wird, sondern auch gegen die Marke, die genommen wird, um sich auf die Waren/Dienstleistungen des Anmelders zu beziehen.



- **Unabhängige kennzeichnungskräftige Rolle**

Die Feststellung von Verwechslungsgefahr kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von der zusammengesetzten Marke hervorgerufene

Gesamteindruck von dem Teil der Marke, das die ältere Marke bildet, **dominiert** wird (siehe Urteil vom 11. Dezember 2008, C-57/08 P, „ACTIVY Media Gateway“, Randnummer 53; und vom 6. Dezember 2005, C-120/04, „Thomson Life“, Randnummer 32).

Auf der anderen Seite wird eine Übereinstimmung in einem **schwachen oder bildlich zu vernachlässigenden Element** normalerweise nicht zu Verwechslungsgefahr führen. Die Tatsache, dass das die ältere Marke ausmachende Zeichen in der angemeldeten Marke reproduziert wird und darin eine unabhängige Rolle einnimmt, führt nicht zu Verwechslungsgefahr, wenn dieses gemeinsame Element nicht kennzeichnungskräftig ist oder wenn zusätzliche Elemente dieses gemeinsame Element überwiegen.

Für die Analyse von zusammengesetzten Zeichen gegenüber Einwortzeichen ist der **Grad der Kennzeichnungskraft** der gemeinsamen oder unterscheidenden Elemente von besonderer Bedeutung. Übereinstimmung in einem schwachen Element wird nicht zu Verwechslungsgefahr führen.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GATEWAY,  et al	ACTIVY Media Gateway	T-434/05 (bestätigt durch C-57/08 P)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 9, 35, 38, 42 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> "(...) sowohl das Element „Media Gateway“ als auch das Element „Gateway“ in der angemeldeten Marke ruft im Gedächtnis des relevanten Verbrauchers die Begriffe eines <i>Media Gateway</i> und eines <i>Gateway</i> hervor, die gebräuchlich in der Computerbranche verwendet werden. Diese Elemente der angemeldeten Marke sind daher für die Waren und Dienstleistungen, die von der Marke erfasst werden, stark beschreibend" (Randnummer 48) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 3 <i>Gebiet:</i> Italien <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof war der Ansicht, dass das Element „Prestige“ der angemeldeten Marke lobender Art und zu einem gewissen Grad beschreibend für die beanspruchten Eigenschaften und die beabsichtigte Benutzung der fraglichen Waren ist (Randnummer 65) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Allerdings urteilt der Gerichtshof zugunsten von **Verwechslungsgefahr**, wenn das Element, in dem sich die Marken unterscheiden, von geringerer originärer Kennzeichnungskraft ist als das gemeinsame Element:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	 (NEGRA MODELO)	T-169/02
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 25, 32, 42 <i>Gebiet:</i> Portugal <i>Beurteilung:</i> „Negra“ ist ein beschreibender Bestandteil, da es auf Portugiesisch benutzt werden kann,</p>		


um Braunbier zu bezeichnen, das heißt die Art des Biers, das unter der Marke NEGRA MODELO verkauft wird. Die Aufmerksamkeit des portugiesischen Durchschnittsverbrauchers wird sich auf das Wort „modelo“ konzentrieren (Randnummern 36-37) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Der erhöhte Grad der Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Elements kann außerdem durch Benutzung erworben werden:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CRISTAL		R 0037/2000-4 T-29/04 (C-131/06 P)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 33 <i>Gebiet:</i> Frankreich <i>Beurteilung der älteren Marke „CRISTAL“:</i> Im Hinblick auf die Forderung, dass „Cristal“ ein beschreibendes Wort für die fraglichen Waren (Schaumweine mit kristallinem Charakter) ist, kann die Kammer dies nicht akzeptieren. Einerseits handelt es sich um eine aussagekräftige Angabe, die den kristallinen Charakter von Weinen suggeriert, die aber in keiner Weise das Produkt beschreibt. Auf der anderen Seite ist [die Kammer] der Ansicht, dass eine hohe Kennzeichnungskraft der Marke CRISTAL auf dem französischen Markt nachgewiesen wurde (Randnummer 31) – VERWECHSLUNGSGEFAHR. Der Gerichtshof bestätigte die Verwechslungsgefahr, stellte den Ruf von CRISTAL aber nur für einen Teil des relevanten Publikums fest (Fachleute) (Randnummer 67).</p>		

- **Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Elemente**

Der nächste zu berücksichtigende Faktor in der Analyse ist die Bedeutung und das Gewicht der zusätzlichen (nicht gemeinsamen) Elemente im Gesamteindruck der beiden Zeichen. Elemente wie Länge, Struktur und Gestaltung der Zeichen spielten in den folgenden Beispielen eine Rolle:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
LOFT	ANN TAYLOR LOFT	T-385/09
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 18, 25, 35 <i>Gebiet:</i> Frankreich <i>Beurteilung:</i> Das Wort „Loft“ ist in der angemeldeten Marke nicht kennzeichnungskräftig. Ferner ist nach diesen Feststellungen in der Anmeldemarke der Bestandteil „Ann Taylor“, weil er für das angesprochene Publikum keine begriffliche Bedeutung hat, als stärker kennzeichnungskräftig anzusehen als das Wort „Loft“, da dieses aus der Sicht des angesprochenen Publikums eine ganz bestimmte Bedeutung besitzt (Randnummern 43-49) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> 3 <i>Gebiet:</i> Italien <i>Beurteilung:</i> Die beiden Marken enthalten das Wort „Prestige“ (das in der älteren Marke in einer besonderen Schriftart ohne andere Bildelemente dargestellt ist). Jedoch wird diese Übereinstimmung insbesondere durch die unterschiedliche Gesamtlänge und -gestaltung der Zeichen ausgeglichen. Die GM-Anmeldung ist länger als die ältere Marke und das Element „P&G“ am Anfang wird die Aufmerksamkeit des Publikums erregen. „Prestige“ ist darüber hinaus der Art nach lobend (Randnummern 62-68) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

- **Praktische Empfehlungen**

In der Regel wird, wenn eine der einander gegenüberstehenden Marken oder ein Teil davon in der anderen Marke dargestellt ist, Ähnlichkeit der Zeichen bestehen, die zusammen mit anderen Faktoren zu **Verwechslungsgefahr** führen kann, es sei denn:

- das gemeinsame Element ist als solches in der anderen Marke nicht mehr erkennbar (PARAVAC / ARAVA);
- die in der anderen Marke hinzugefügten Elemente sind deutlich vorherrschend (P&G PRESTIGE BEAUTE / Prestige);
- durch die Hinzufügung anderer Elemente wird die andere Marke begrifflich anders (erfundenes Beispiel: Line / Skyline)⁶;
- das gemeinsame Element hat einen geringen Grad an originärer Kennzeichnungskraft oder ist einem beschreibenden Begriff nahe (ACTIVY Media Gateway / GATEWAY).

In allen anderen Fällen ist die Faustregel, dass, wenn ein Zeichen in seiner Gesamtheit vollständig in das andere Zeichen integriert ist, die Zeichen ähnlich sind. Darüber hinaus besteht, wenn die Waren identisch oder stark ähnlich sind, in Abwesenheit anderer spezifischer Faktoren **Verwechslungsgefahr**.

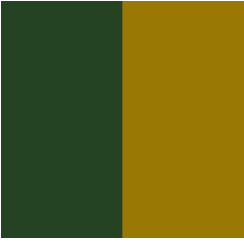

Wie gesehen, gelten beide Regeln, wenn beide Zeichen zusätzlich zum gemeinsamen Element weitere Elemente enthalten. Die Übereinstimmung in einem Wort ist jedoch im Allgemeinen nicht an sich ausreichend für die Feststellung von Verwechslungsgefahr: Die Wirkung des gemeinsamen Elements auf den Gesamteindruck beider Zeichen ist mit der Wirkung der unterscheidenden Teile zu vergleichen. In diesem Kontext ist es wahrscheinlicher, dass die Existenz eines zusätzlichen Elements in jedem der Zeichen im Vergleich die Übereinstimmung in einem gemeinsamen Bestandteil überwiegt, anstatt dort zu überwiegen, wo eine Einwortmarke in einer anderen Marke enthalten ist.

6.5. Farbmarken an sich

Wenn Verwechslungsgefahr von zwei Farbmarken an sich beurteilt wird, kann ein klanglicher oder begrifflicher Vergleich der Zeichen nicht erfolgen und die bildlichen Ähnlichkeiten werden von den Farben der Zeichen abhängen.

In der umfassenden Beurteilung berücksichtigt das Amt die Tatsache, dass auch dem „Allgemeininteresse daran Rechnung zu tragen (ist), dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird“ (siehe Urteil vom 24. Juni 2004, C-49/02, „Heidelberger Bauchemie“, Randnummer 41; und vom 6. Mai 2003, C-104/01, „Libertel“, Randnummern 52-56). Die originäre Kennzeichnungskraft von Farbmarken an sich ist beschränkt. Der Schutzzumfang sollte auf identische oder fast identische Farbkombinationen beschränkt werden.

⁶ Vgl. Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3: Vergleich von Zeichen. Begrifflicher Vergleich.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>R 0755/2009-4</p>
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 8</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung:</i> Im vorliegenden Fall sind die Farbkombinationen, die durch verschiedene Farbcodes identifiziert werden, nicht ausreichend nah, um zu Verwechslungsgefahr zu führen, wenn man berücksichtigt, dass die originäre Kennzeichnungskraft beschränkt ist (Randnummer 18). Die Beschwerdekammer bezog sich auf Urteile des EuGH und das Allgemeininteresse, indem sie gewährleistet, dass Farben für Konkurrenten verfügbar bleiben (Randnummer 19). Der Widersprechende bewies keine erhöhte Kennzeichnungskraft (Randnummer 25) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 6

BENUTZUNGSNACHWEIS

Inhalt

1	Allgemeine Überlegungen	5
1.1	Funktion des Benutzungsnachweises	5
1.2	Rechtlicher Rahmen	5
1.2.1	GMV und GMDV	5
1.2.1.1	Artikel 15 GMV – Benutzungspflicht	5
1.2.1.2	Artikel 42 GMV – Konsequenzen der Nichtbenutzung	6
1.2.1.3	Regel 22 GMDV – Verfahrensregeln, Beweismittel und Sprache	7
1.2.2	Markenrechtsrichtlinie und nationales Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie	8
2	Materielles Recht	8
2.1	Ernsthafte Benutzung: die Grundsätze des Gerichtshofs	8
2.2	Ernsthafte Benutzung: vom Amt angewendetes Beweismaß	9
2.3	Art der Benutzung: Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr . 11	
2.3.1	Der Begriff der „Art der Benutzung“	11
2.3.2	Benutzung als Marke	11
2.3.3	Öffentliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr	13
2.3.3.1	Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung	13
2.3.3.2	Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit	13
2.3.4	Benutzung für Waren oder Dienstleistungen	14
2.3.4.1	Benutzung für Waren	14
2.3.4.2	Benutzung für Dienstleistungen	15
2.3.4.3	Benutzung in der Werbung	15
2.3.4.4	Benutzung im Internet	17
2.4	Ort der Benutzung	19
2.4.1	Benutzung im „heimischen“ Markt	19
2.4.2	Gemeinschaftsmarken: Benutzung in der Europäischen Union	20
2.4.3	Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat	21
2.4.4	Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr	21
2.5	Dauer der Benutzung	22
2.5.1	Ältere Marke, die mindestens fünf Jahre eingetragen ist	22
2.5.1.1	Gemeinschaftsmarken	22
2.5.1.2	Nationale Marken	22
2.5.1.3	Internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist	23
2.5.1.4	Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist	25
2.5.2	Relevanter Zeitrahmen	25
2.5.3	Zusammenfassung	27
2.6	Umfang der Benutzung	27
2.6.1	Kriterien	27
2.6.2	Beispiele nicht ausreichender Benutzung	29
2.6.3	Beispiele ausreichender Benutzung	31
2.7	Benutzung der Marke in einer anderen als der eingetragenen Form.... 32	
2.7.1	Einleitung	32
2.7.2	Kriterien des Gerichts	33
2.7.3	Praxis des Amtes	34
2.7.3.1	Hinzufügungen	35
2.7.3.2	Weglassungen	41

2.7.3.3	Sonstige Änderungen.....	45
2.8	Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist.....	51
2.8.1	Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen	52
2.8.2	Relevanz der Klassifikation	53
2.8.3	Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“	54
2.8.4	Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen	54
2.8.4.1	Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen	55
2.8.4.2	Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen	56
2.8.4.3	Beispiele.....	57
2.8.5	Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile und den Kundendienst der eingetragenen Waren.....	60
2.9	Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung.....	60
2.9.1	Benutzung durch den Inhaber	60
2.9.2	Benutzung durch befugte Dritte.....	61
2.9.3	Benutzung von Kollektivmarken	61
2.10	Benutzung im Rechtssinne.....	62
2.11	Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung.....	62
2.11.1	Geschäftliche Risiken	63
2.11.2	Eingriffe vom Staat oder von Gerichten	63
2.11.3	Defensiv-Eintragungen	64
2.11.4	Höhere Gewalt.....	65
2.11.5	Folgen aus dem Nachweis berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung.....	65
3	Verfahren.....	65
3.1	Verlangen des Anmelders.....	65
3.1.1	Zeitpunkt des Verlangens	66
3.1.2	Das Verlangen muss ausdrücklich, eindeutig und unbedingt sein	66
3.1.3	Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen	67
3.1.4	Reaktion auf unwirksame Verlangen.....	68
3.2	Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt	68
3.3	Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises	69
3.3.1	Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises	69
3.3.2	Beweismittel.....	69
3.3.2.1	Grundsätze.....	69
3.3.2.2	Bezugnahmen	71
3.3.2.3	Erklärungen.....	72
3.4	Reaktion des Anmelders.....	74
3.4.1	Weiterleitung der Nachweise.....	74
3.4.2	Unzureichender Benutzungsnachweis	74
3.4.3	Keine Reaktion des Anmelders	75
3.4.4	Förmliche Rücknahme des Verlangens	75

3.5	Weitere Reaktionen des Widersprechenden	75
3.6	Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise	76
3.7	Entscheidung.....	77
3.7.1	Zuständigkeit des Amtes	77
3.7.2	Entscheidungsbedarf.....	77
3.7.3	Gesamtwürdigung der vorgelegten Beweismittel	78
3.7.4	Beispiele	78
3.7.4.1	Ernsthafte Benutzung akzeptiert	78
3.7.4.2	Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert.....	80

1 Allgemeine Überlegungen

1.1 Funktion des Benutzungsnachweises

Das Gemeinschaftsmarkenrecht sieht eine „Pflicht“ des Inhabers einer eingetragenen Marke vor, die Marke ernsthaft zu benutzen. Diese Benutzungspflicht entsteht nicht sofort mit der Eintragung der älteren Marke. Vielmehr steht dem Inhaber einer eingetragenen Marke eine sogenannte „Schonfrist“ von fünf Jahren zu, während der die Benutzung der Marke nicht nachgewiesen werden muss, um sie – auch in Widerspruchsverfahren vor dem Amt – zu beanspruchen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Inhaber aufgefordert werden, die Benutzung der älteren Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen nachzuweisen. Bis zum Ablauf dieser Frist ist die Marke aufgrund der rein formalen Eintragung vollumfänglich geschützt.

Der Grund, aus dem von älteren Marken der Nachweis einer ernsthaften Benutzung verlangt werden kann, liegt in einer Begrenzung der Gesamtzahl der eingetragenen und geschützten Marken und damit der Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte. Diese Auslegung wird durch den achten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104/EWG gestützt, in der auf dieses Ziel ausdrücklich Bezug genommen wird (siehe Urteil vom 12. März 2003, T-174/01, „Silk Cocoon“, Randnr. 38).

Bezüglich des Erfordernisses, in Widerspruchsverfahren vor dem Amt die Benutzung nachzuweisen, ist zu bedenken, dass Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens noch darauf abheben, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 32; und vom 8. Juli 2004, T-203/02, „VITAFRUIT“, Randnr. 38).

Das Amt untersucht nicht von Amts wegen, ob die ältere Marke benutzt worden ist. Dies wird vielmehr nur geprüft, wenn der Anmelder der Gemeinschaftsmarke den Benutzungsnachweis verlangt. Ein solches Verlangen, sofern es ordnungsgemäß gestellt wird, setzt die verfahrensmäßigen und materiellrechtlichen Konsequenzen in Gang, die in der GMV und der GMDV vorgesehen sind.

1.2 Rechtlicher Rahmen

Der rechtliche Rahmen besteht aus Bestimmungen der GMV, der GMDV und der Markenrechtsrichtlinie in der Form, in der sie im nationalen Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt ist.

1.2.1 GMV und GMDV

1.2.1.1 Artikel 15 GMV – Benutzungspflicht

Artikel 15 GMV enthält die grundlegende Pflicht für die Benutzung der Gemeinschaftsmarke. Artikel 15 Absatz 1 GMV lautet:

„Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft

benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.“

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a und b GMV gelten die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, sowie das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export ebenfalls als Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 GMV.

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 GMV gilt die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.

1.2.1.2 Artikel 42 GMV – Konsequenzen der Nichtbenutzung

Die Konsequenzen einer Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren sind in Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV geregelt. Artikel 42 Absatz 2 GMV lautet:

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

Artikel 42 Absatz 3 GMV lautet:

„Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.“

Eine ausdrückliche Vorschrift, dass die in Artikel 15 Absätze 1 und 2 GMV genannten Benutzungsformen auch als Benutzung älterer nationaler Marken anzusehen sind, fehlt in der GMV. Jedoch ist der Begriff der Benutzungspflicht durch Artikel 10 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken („Richtlinie“) harmonisiert. Somit sind Artikel 15 Absätze 1 und 2 GMV auch auf die Benutzung älterer nationaler Marken anzuwenden.

Aus dem Wortlaut von Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV geht außerdem hervor, dass ein Benutzungsnachweis nur verlangt werden kann, wenn das ältere Recht eine **Gemeinschaftsmarke** oder eine **andere Marke** mit Wirkung in der EU oder einem EU-

Mitgliedstaat ist, wie in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a GMV definiert. Da gemäß **Artikel 8 Absatz 4 GMV** eingelegte Widersprüche sich weder auf Gemeinschaftsmarken noch auf andere Marken stützen dürfen, die in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a GMV erwähnt werden, ist der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke nicht berechtigt, für ältere Rechte einen Benutzungsnachweis zu verlangen, auf die sich gemäß dieser Vorschrift eingelegte Widersprüche stützen. Artikel 8 Absatz 4 GMV verlangt vom Widersprechenden allerdings, für die betreffenden älteren Rechte die Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nachzuweisen.

Bezüglich **Artikel 8 Absatz 3 GMV** ist es Praxis des Amtes, Anträgen auf Benutzungsnachweis des älteren Rechts nicht nachzukommen. Grund hierfür ist, dass solche älteren Rechte **sowohl** Marken mit Wirkung in der EU bzw. den EU-Mitgliedstaaten (Gemeinschaftsmarken, nationale Marken, internationale Registrierungen) **als auch** nationale Nicht-EU-Marken umfassen und gemäß der GMV für letztere keine Benutzungsnachweise verlangt werden dürfen. Es wäre diskriminierend, für die Marken einiger, aber nicht aller Länder Benutzungsnachweise zu fordern. Entsprechend gilt zwar auch im Hinblick auf den spezifischen Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 3 GMV, dass die Benutzung bzw. Nichtbenutzung der älteren Rechte sich auf die Argumente zur Begründung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung auswirken kann, dass aber der Widersprechende nicht gezwungen werden kann, für ältere Rechte, auf die er sich stützt, einen Benutzungsnachweis gemäß Artikel 42 Absatz 3 GMV zu erbringen.

1.2.1.3 Regel 22 GMDV – Verfahrensregeln, Beweismittel und Sprache

In Regel 22 Absatz 2 GMDV ist Folgendes festgelegt: Hat der Widersprechende gemäß Artikel 42 Absatz 2 oder 3 GMV den Nachweis der Benutzung zu erbringen oder den Nachweis, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so fordert das Amt ihn auf, die erforderlichen Beweismittel innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen. Legt der Widersprechende diese Beweismittel nicht fristgemäß vor, so weist das Amt den Widerspruch zurück.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 GMDV dienen Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, sowie diesbezügliche Beweismittel gemäß Absatz 4 zum Nachweis der Benutzung.

Gemäß Regel 22 Absatz 4 GMDV sind die Beweismittel in Form schriftlicher Dokumente einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV genannten schriftlichen Erklärungen.

Gemäß Regel 22 Absatz 5 GMDV setzt die Aufforderung zum Nachweis der Benutzung nicht voraus, dass gleichzeitig zur Begründung des Widerspruchs Stellung genommen wird. Derartige Stellungnahmen können zusammen mit den Erwiderungen auf den Benutzungsnachweis vorgelegt werden.

Regel 22 Absatz 6 GMDV sieht Folgendes vor: Werden die nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so kann das Amt den Widersprechenden

auffordern, eine Übersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen.

1.2.2 Markenrechtsrichtlinie und nationales Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie

Artikel 10 der Richtlinie enthält Bestimmungen, die mit Artikel 15 GMV identisch sind, wobei an die Stelle der „Benutzung in der Gemeinschaft“ die „Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat“ tritt.

2 Materielles Recht

2.1 Ernsthafte Benutzung: die Grundsätze des Gerichtshofs

Weder die GMV noch die GMDV definieren den Begriff der „ernsthaften Benutzung“. Der Gerichtshof hat allerdings zur Auslegung dieses Begriffs mehrere wichtige Grundsätze aufgestellt.

„**Minimax**“ 2003 (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“): In diesem Urteil formulierte der Gerichtshof folgende Grundsätze:

- Ernsthafte Benutzung ist eine **tatsächliche** Benutzung der Marke (Randnr. 35).
- Unter ernsthafter Benutzung ist somit eine Benutzung zu verstehen, die **nicht symbolisch allein** zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (Randnr. 36).
- Die ernsthafte Benutzung muss der **Hauptfunktion** der Marke entsprechen, d. h. dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Randnr. 36).
- 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 (Randnr. 37).
- Die ernsthafte Benutzung muss sich auf **Waren oder Dienstleistungen** beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (Randnr. 37).
- Bei der Prüfung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke **tatsächlich** geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um **Marktanteile** für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen **zu behalten oder zu gewinnen** (Randnr. 38).
- Die Prüfung der Umstände des Einzelfalls kann es somit rechtfertigen, dass insbesondere die **Art** der betreffenden Ware oder Dienstleistung, die **Merkmale**

des jeweiligen **Marktes** sowie der Umfang und die **Häufigkeit** der Benutzung der Marke berücksichtigt werden (Randnr. 39).

- So braucht die Benutzung der Marke **nicht immer umfangreich** zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (Randnr. 39).

„La Mer“ 2004 (siehe Beschluss vom 27. Januar 2004, C-259/02, „Laboratoire de la mer“): Hier entwickelte der Gerichtshof die „Minimax“-Kriterien folgendermaßen weiter:

- Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die genannten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, hängt von mehreren Faktoren und von einer Einzelfallbeurteilung ab. Die **Eigenschaft** der Waren und Dienstleistungen, die **Häufigkeit oder die Regelmäßigkeit** der Markenbenutzung, die Frage, ob die Marke benutzt wird, um **alle** identischen Waren und Dienstleistungen des Inhaberunternehmens oder nur manche von diesen zu vermarkten, oder auch die Beweise über die Benutzung der Marke, die der Inhaber vorlegen kann, gehören zu den in Betracht zu ziehenden Faktoren (Randnr. 22).
- Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, **importiert**, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (Randnr. 24).
- Eine **De-minimis-Regel** kann nicht aufgestellt werden (Randnr. 25).

2.2 Ernsthafte Benutzung: vom Amt angewendetes Beweismaß

Artikel 42 GMV verlangt den *Nachweis* der ernsthaften Benutzung der älteren Marke. Der Nachweis muss aus **handfesten und objektiven Nachweisen** der tatsächlichen und effizienten Benutzung bestehen (siehe Urteil vom 18. Januar 2001, T-382/08, „Vogue“, Randnr. 22). Eine Glaubhaftmachung alleine reicht nicht aus.

Das Amt kann außerdem nicht von Amts wegen die ernsthafte Benutzung älterer Marken feststellen. Selbst Inhaber vorgeblich notorisch bekannter Marken müssen als Nachweis ernsthafter Benutzung der älteren Marke(n) Beweismittel vorlegen.

Das Amt verlangt jedoch für den Nachweis der ernsthaften Benutzung kein übermäßig hohes Beweismaß. Nach Auffassung des Gerichts ist es nicht möglich, von vornherein und abstrakt zu bestimmen, *ab welcher mengenmäßigen Grenze* eine Benutzung als ernsthaft oder nicht anzusehen ist, und kann es folglich keine *De-minimis*-Regel geben, mit der von vornherein festgelegt werden kann, welches Maß an Benutzung erforderlich ist, damit diese als „ernsthaft“ gilt. Es muss also ein Mindestmaß an Benutzung nachgewiesen werden, doch hängt das genaue Mindestmaß von den Umständen des Einzelfalls ab. Es gilt die allgemeine Regel, dass **selbst eine geringfügige Benutzung der Marke** je nach den betreffenden Waren und Dienstleistungen zu einem nachvollziehbaren Handelszweck und **dem relevanten Markt als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen könnte** (siehe Urteil vom 23. September 2009, T-409/07, „acopat“, Randnr. 35 und die dort zitierte Rechtsprechung; und vom 2. Februar 2012, T-387/10, „Arantax“, Randnr. 42).

Mit anderen Worten: Belegt der Benutzungsnachweis die Benutzung, die das Amt in Anbetracht der Umstände für mehr betrachtet als dass sie nur zum Zwecke der Erhaltung des Markenrechts erfolgte, ist er ausreichend. So können also relativ wenige Verkäufe für den Schluss ausreichen, dass die Benutzung nicht nur symbolisch ist, insbesondere bei teuren Waren (siehe Entscheidung vom 4. September 2007, R 0035/2007-2 - DINKY, Randnr. 22). Obwohl unter bestimmten Umständen auch schon ein sehr geringes Maß an Benutzung ausreichen kann, sollten die Inhaber doch umfangreiche Benutzungsnachweise einreichen,

Gemäß Regel 22 Absatz 3 GMDV dienen Angaben über **Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung** der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zum Nachweis der Benutzung.

Diese Anforderungen an den Benutzungsnachweis sind **kumulativ** (siehe Urteil vom 5. Oktober 2012, T-92/09, „STRATEGI“, Randnr. 43). Das bedeutet, dass der Widersprechende jede dieser erforderlichen Angaben nicht nur vortragen, sondern auch nachweisen muss. Die Frage, ob Angaben und Nachweise bezüglich Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung ausreichend sind, ist jedoch mit Blick auf die **Gesamtheit** der vorgelegten Beweismittel zu klären. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/08, „Friboi“, Randnr. 31).

Das Amt muss also eine **Gesamtwürdigung** der vorgelegten Nachweise vornehmen. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und müssen alle eingereichten Unterlagen *im Zusammenhang* beurteilt werden. Einzelne Beweismittel können für sich genommen unzureichend sein, um die Benutzung einer älteren Marke nachzuweisen, jedoch in Kombination mit anderen Unterlagen oder Angaben durchaus einen Beitrag zum Nachweis der Benutzung leisten.

Angaben und Nachweise können **indirekt oder von indizieller Bedeutung** sein, wie beispielsweise Belege über den Marktanteil im betreffenden Markt, die Einfuhr der betreffenden Waren, die Lieferung notwendiger Rohmaterialien oder Verpackungen an den Inhaber der Marke oder das Verfallsdatum der betreffenden Waren. Derartige indirekte Nachweise können bei der Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine entscheidende Rolle spielen. Ihr Beweiswert muss sorgfältig geprüft werden. So heißt es beispielsweise im Urteil vom 8. Juli 2010, T-30/09, „peerstorm“, Randnrn. 42 ff., dass Kataloge an sich schon unter bestimmten Umständen als schlüssiger Beweis für ein ausreichendes Maß an Benutzung gelten können.

Bei der Beurteilung des Beweiswerts der vorgelegten Nachweise ist es notwendig, **die spezifische Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen** zu berücksichtigen. Beispielsweise kann es im betreffenden Marktbereich üblich sein, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen selbst keine Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung erkennen lassen. In diesen Fällen ist es offenkundig nicht angemessen, solche Benutzungsnachweise außer Acht zu lassen, wenn diesbezügliche Hinweise dem übrigen übermittelten Beweismaterial zu entnehmen sind.

Sämtliche eingereichten Beweismittel sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie die Benutzung während der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung (siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.5) oder die Benutzung in dem maßgeblichen Gebiet (siehe weiter unten Abschnitt 2.4) tatsächlich belegen. Insbesondere müssen die in Aufträgen, Rechnungen und Katalogen genannten Daten und Orte der Benutzung sorgfältig geprüft werden.

Eingereichtes Beweismaterial **ohne Angabe des Datums seiner Benutzung** kann im Rahmen einer Gesamtwürdigung noch immer von Bedeutung sein und *in Verbindung mit anderen Beweismitteln* berücksichtigt werden, die eine Datumsangabe tragen (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“, Randnr. 33). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es in einem bestimmten Marktbereich üblich ist, dass die Waren und Dienstleistungen selbst keine zeitlichen Angaben aufweisen (siehe Entscheidung vom 5. September 2001, R 608/2000-4 - Palazzo, Randnr. 16, in der festgestellt wird, dass Eisspeisen selten mit Datum versehen sind).

Zur Umsetzung der vorstehend aufgeführten allgemeinen Grundsätze in der Praxis siehe die Beispiele weiter unten in Abschnitt 3.7.4.

2.3 Art der Benutzung: Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr

2.3.1 Der Begriff der „Art der Benutzung“

Die erforderliche „Art der Benutzung“ des Zeichens ist die Benutzung als Marke im geschäftlichen Verkehr.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Begriff „Art der Benutzung“ im Sinne von Regel 22 Absatz 3 GMDV daneben auch die Notwendigkeit einschließt,

- die Benutzung der Marke in der eingetragenen Form oder einer gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV zulässigen abgewandelten Form (siehe weiter unten Abschnitt 2.7) und
- die Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist (siehe weiter unten Abschnitt 2.8), zu belegen.

2.3.2 Benutzung als Marke

Artikel 15 und Artikel 42 Absatz 2 GMV verlangen den Nachweis der ernsthaften Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft. Somit hat der Widersprechende die Benutzung der Marke als Marke im Markt nachzuweisen.

Da eine Marke unter anderem die Funktion hat, eine Verknüpfung zwischen den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen und der für deren Vermarktung zuständigen Person oder Firma herzustellen, muss der Benutzungsnachweis eine **eindeutige Verbindung zwischen der Benutzung der Marke und den betreffenden Waren und Dienstleistungen** schaffen. Wie in Regel 22 Absatz 4 GMDV eindeutig festgelegt ist, muss die Marke nicht auf der Ware selbst angebracht sein. Eine Wiedergabe der Marke auf der Verpackung, auf Katalogen, Werbematerial oder Rechnungen, die sich auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen beziehen, sind ein direkter Nachweis dafür, dass die Marke ernsthaft benutzt wurde (siehe hierzu auch nachstehenden Abschnitt 2.3.3.2).

Die **Benutzung eines Zeichens als Firmen- oder Handelsname** kann nicht als Benutzung als Marke betrachtet werden, es sei denn, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen werden selbst mit der Marke gekennzeichnet und unter dieser Marke

auf dem Markt angeboten (siehe Urteil vom 13. April 2011, T-209/09, „Adler Capital“, Randnrn. 55-56). Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn der Firmenname lediglich als Bezeichnung eines Ladenlokals verwendet wird (außer in Fällen, in denen er die Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen nachweist) oder auf der Rückseite eines Katalogs oder beiläufig auf einem Etikett angebracht ist (siehe Urteil vom 18. Januar 2011, T-382/08, „Vogue“, Randnr. 47).

Ernsthafte Benutzung bedeutet, dass die Marke *als Marke* benutzt wird

- nicht für rein illustrative Zwecke oder für Waren und Dienstleistungen, die allein Werbezwecken dienen;
- entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 43).

Die im Folgenden dargestellten Elemente sind daher nicht geeignet, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu stützen: Benutzung des Zeichens als *Gesellschaftsbezeichnung oder Handelsname*, weil der eigentliche Zweck einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder Firmenzeichens nicht darin besteht, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Eine *Gesellschaftsbezeichnung* soll eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein *Handelsname oder ein Firmenzeichen* dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ angesehen werden (siehe Urteil vom 11. September 2007, C-17/06, „Céline“, Randnr. 21; und vom 13. Mai 2009, T-183/08, „jello Schuhpark II“, Randnrn. 31, 32).

Die Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung/eines Handelsnamens kann als Benutzung „für Waren“ angesehen werden, wenn

- ein Dritter *das Zeichen*, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren *anbringt*, oder
- auch ohne Anbringung des Zeichens der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass *eine Verbindung* zwischen dem Zeichen, das die Gesellschaftsbezeichnung, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen bildet, und den Waren oder Dienstleistungen *hergestellt wird* (siehe Urteil vom 11. September 2007, C-17/06, „Céline“, Randnrn. 21-23).

Sofern eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, schließt die Verwendung eines Wortelements als Handelsname der Gesellschaft seine Benutzung als Marke zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen nicht aus (siehe Urteil vom 30. November 2009, T-353/07, „COLORIS“, Randnr. 38).

Je nach den Umständen können die folgenden Elemente geeignet sein, eine ernsthafte Benutzung der eingetragenen Marke zu stützen:

- Die Wiedergabe des Firmennamens im Kopf von *Bestellformularen oder Rechnungen*, je nach Darstellung des Zeichens. Allein die Benutzung eines Firmennamens im Kopf von Rechnungen ohne klaren Verweis auf bestimmte Produkte/Dienstleistungen reicht allerdings nicht aus.

- Die Benutzung eines Zeichens als *Domainname oder Teil eines Domainnamens* identifiziert in erster Linie den Inhaber der Website (z. B. www.trademark.com). Unter Umständen kann dies auch eine Benutzung einer eingetragenen Marke sein (dies setzt jedoch voraus, dass über diese Domain eine Website zugänglich ist, auf der die Waren und Dienstleistungen erscheinen).

2.3.3 Öffentliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr

2.3.3.1 Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung

Die Benutzung muss in der Öffentlichkeit stattfinden, d. h. sie muss für tatsächliche oder potenzielle Käufer der Waren oder Dienstleistungen erkennbar sein. Eine Benutzung im privaten Bereich oder eine rein interne Benutzung innerhalb eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe stellt keine ernsthafte Benutzung dar (siehe Urteil vom 9. Dezember 2008, C-442/07, „Verein Radetzky-Orden“, Randnr. 22; und vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37).

Die Marke muss im Rahmen kommerzieller Tätigkeit **öffentlich und nach außen** benutzt werden, um den Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnet, Absatz zu verschaffen (siehe Urteil vom 12. März 2003, T-174/01, „Silk Cocoon“, Randnr. 39; und vom 30. April 2008, T-131/06, „SONIA SONIA RYKIEL“, Randnr. 38).

Schlüssige Beweismittel können rechtswirksam von einem **Vertriebsunternehmen** kommen, das einer Gruppe angehört. Der Vertrieb ist ein im geschäftlichen Verkehr üblicher Bereich der Unternehmensorganisation, in dem die Marke auf eine Weise benutzt wird, die nicht als rein interne Benutzung durch eine Unternehmensgruppe gelten kann, da die Marke auch nach außen und öffentlich benutzt wird (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“, Randnr. 32).

Die Benutzung der Marke muss **sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen**, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden unmittelbar bevorsteht. Benutzungsvorbereitungen wie der Druck von Etiketten oder die Herstellung von Gebinden usw. stellen eine interne Benutzung und somit keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr dar (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37).

2.3.3.2 Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit

Wird die Marke von einem **Unternehmen ohne Erwerbscharakter** für seine Waren oder Dienstleistungen eingetragen und benutzt, so ist es irrelevant, dass keine Absicht der Gewinnerzielung besteht: „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“ (siehe Urteil vom 9. Dezember 2008, C-442/07, „Verein Radetzky-Orden“, Randnr. 17).

Bei Waren und Dienstleistungen, die **kostenlos** angeboten werden, kann von einer ernsthaften Benutzung ausgegangen werden, wenn sie kommerziell angeboten werden, also in der Absicht, in der EU einen Absatzmarkt für diese Waren und Dienstleistungen zu erschließen oder zu erhalten, und dies im Gegensatz zu den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen und damit im Wettbewerb mit ihnen

(siehe Urteil vom 9. September 2011, T-289/09, „Omnicare Clinical Research“, Randnrn. 67, 68).

Im Sinne des Markenrechts kann die bloße Benutzung der Marke auf **Werbematerial für andere Waren** in der Regel nicht als ausreichender (indirekter) Nachweis der Benutzung für die Werbeatikel, auf denen sie benutzt wird oder wurde, angesehen werden. Beispielsweise ist die Abgabe von Werbegeschenken wie T-Shirts und Baseballkappen anlässlich der Vermarktung eines anderen Produkts wie z. B. eines Getränks nicht als ernsthafte Benutzung dieser Marke für Kleidungsstücke anzusehen.

Die Praxis des Amtes im Hinblick auf die „ernsthafte Benutzung“ bei Werbeatikeln wurde vom Gericht bestätigt:

Älteres Zeichen	Fall Nr.
WELLNESS	C-495/07 (Vorabentscheidung)
<p>Der Widersprechende war Inhaber der Marke „WELLNESS“ in den Klassen 25 und 32. Im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner „WELLNESS“-Kleidung benutzte er die Marke auch zur Kennzeichnung eines alkoholfreien Getränks, das in kleinen Flaschen als Geschenk den verkauften Textilien beigegeben wurde. Die Marke „WELLNESS“ wurde nicht bei gesondert verkauften Getränken verwendet.</p> <p>Nach Auffassung des Gerichtshofs verliert eine Marke, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz verteilt werden, ihre kommerzielle Daseinsberechtigung für die Werbeatikel und kann nicht als auf dem Markt für Waren in dieser Klasse ernsthaft benutzt angesehen werden. (Randnr. 22)</p>	

2.3.4 Benutzung für Waren oder Dienstleistungen

2.3.4.1 Benutzung für Waren

Marken werden traditionell auf Waren (auf der Ware selbst oder auf Etiketten usw. aufgedruckt) oder deren Verpackung benutzt. Das Belegen der Benutzung auf Waren oder ihrer Verpackung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, die Benutzung für Waren nachzuweisen. Wenn eine echte Verbindung zwischen Marke und Waren besteht, reicht es aus, die Marke „für“ die Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, also auf Broschüren, Prospekten, Aufklebern, Zeichen in den Räumen von Verkaufsstätten usw.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
Schuhpark	T-183/08
<p>Das Gericht befand, dass die Benutzung des Zeichens <i>Schuhpark</i> für Schuhwaren in Anzeigen, auf Tragetaschen und Rechnungen nicht dazu diente, den Ursprung der Schuhe (die die Eigenmarke oder gar keine Marke trugen) anzugeben, sondern vielmehr die Gesellschaftsbezeichnung oder den Handelsnamen des Einzelhandelsgeschäfts für Schuhe. Das reichte jedoch nicht aus, um eine Verbindung zwischen dem Zeichen <i>Schuhpark</i> und den Schuhen herzustellen. Mit anderen Worten: <i>Schuhpark</i> kann durchaus eine Marke für den Schuheinzelhandel sein, wurde jedoch nicht als Marke für Waren benutzt (Randnrn. 31, 32).</p>	

Verkauft der Widersprechende seine Waren nur per Katalog (Versandhandel) oder über das Internet, so erscheint die Marke unter Umständen nicht immer auf der Verpackung oder auf den Waren selbst. In diesen Fällen gilt die Benutzung der Marke auf den (Internet-)Seiten, auf denen die Waren präsentiert werden, grundsätzlich als

ausreichend, sofern sie im Übrigen im Hinblick auf Zeit, Ort, Umfang und Art ernsthaft ist (siehe Abschnitt 2.3.4.4). Dabei muss der Inhaber der Marke nicht nachweisen, dass die Marke tatsächlich auf den Waren selbst angebracht war.

Nur unter außergewöhnlichen Umständen können **Kataloge** an sich eindeutiger Beweis einer nicht unerheblichen Benutzung sein:

Älteres Zeichen	Fall Nr.
PETER STORM	T-30/09
Das Gericht akzeptierte, dass Kataloge den Umfang der Benutzung einer Marke in Situationen belegen können, bei denen „in den Katalogen zahlreiche Artikel der Marke PETER STORM angeboten wurden und dass diese Artikel während eines erheblichen Teils des maßgeblichen Zeitraums in mehr als 240 Geschäften des Vereinigten Königreichs erhältlich waren. Diese Umstände lassen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Frage, ob die ältere Marke ernsthaft benutzt wurde, den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte“ (Randnr. 43; siehe auch Randnrn. 38-45).	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
CATAMARAN	R 0566/2010-2
Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass zwar die Beweismittel keine Rechnungen umfassen, dass aber die Verkaufskataloge (Frühjahr/Sommer 2001 bis Herbst/Winter 2006) zusammen mit den verschiedenen Mustern von Bekleidungsartikeln sowie der eidesstaatlichen Versicherung (samt Verkaufszahlen) ausreichend den Umfang der Benutzung der älteren Marken belegen (Randnrn. 31, 32).	

2.3.4.2 Benutzung für Dienstleistungen

Marken können nicht direkt „für“ Dienstleistungen benutzt werden. Die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolgt daher grundsätzlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderer direkter oder indirekter Verbindung zu den Dienstleistungen. Handelt es sich dabei nachweislich um eine ernsthafte Benutzung, so reicht diese Benutzung aus.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
Stratégies	T-92/09
Wurde eine ältere Marke für Dienstleistungen im Bereich „Geschäftsführung“ eingetragen und als Titel von Wirtschaftszeitschriften verwendet, schloss das Gericht nicht aus, dass eine solche Benutzung im Hinblick auf die betreffenden Dienstleistungen als ernsthaft gelten kann. Dies könnte der Fall sein, wenn nachgewiesen wird, dass die Zeitschrift Unterstützung bei der Erbringung der Dienstleistungen im Bereich „Geschäftsführung“ bietet, wenn also diese Dienstleistungen über das Medium Zeitschrift angeboten werden. Das Fehlen einer „direkten bilateralen Verbindung“ zwischen dem Herausgeber und dem Empfänger der Dienstleistungen steht dem Befund einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen. Denn die Zeitschrift wird nicht kostenlos verteilt, und damit wird die Behauptung glaubwürdig, dass die Zahlung des Preises der Zeitschrift eine Vergütung der erbrachten Dienstleistungen darstellt.	

2.3.4.3 Benutzung in der Werbung

Marken erfüllen ihre Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sowie als Symbole für den Firmenwert ihres Inhabers nicht nur, wenn sie tatsächlich auf oder im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, sondern auch, wenn sie in der Werbung eingesetzt werden. Tatsächlich liegt eine der wichtigsten Funktionen von Marken in der Werbung oder Marktkommunikation.

Die Benutzung in der Werbung wird daher in der Regel als ernsthafte Benutzung betrachtet,

- wenn das Ausmaß der Werbung ausreichend ist, um eine ernsthafte öffentliche Benutzung der Marke darzustellen, und
- wenn zwischen der Marke und den betreffenden Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde, eine Beziehung hergestellt werden kann.

Der Gerichtshof bestätigte diesen Ansatz in seinem Urteil in der Rechtssache „Minimax“: Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden *insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen* vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37).

Im Einzelfall ist die Entscheidung jedoch in hohem Maße von den jeweiligen Umständen abhängig. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass der vorgelegte Nachweis klare Angaben zum Umfang der Benutzung enthält (Umfang und Zeitraum der Verteilung von Werbematerial):

Älteres Zeichen	Fall Nr.
BLUME	R 0681/2001-1
<p>Dienstleistungen: Dienstleistungen eines Verlages in Klasse 41.</p> <p>Die Beschwerdekammer bestätigte, dass die Beweismittel (bestehend aus Katalogen, Pressemitteilungen und Anzeigen) zusammengenommen als Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke ausreichen.</p> <p>Auch wenn das Auftragsprotokoll und der Kontoauszug keinen Aufschluss darüber geben, wie und in welchem Umfang die Marke in Spanien benutzt wurde, belegen die übrigen Unterlagen, also Kataloge, Pressemitteilungen und Anzeigen, insgesamt, dass der Widersprechende im betreffenden Zeitraum in Spanien Bücher und Zeitschriften unter der Marke „BLUME“ herausgegeben hat. Der Widersprechende hat zwar keine Rechnungen, Aufträge oder Verkaufszahlen vorgelegt, doch besteht Grund zu der Annahme, dass er für seine Bücher und Zeitschriften Werbung und Verkaufsförderung betrieben und sie unter der Marke „BLUME“ vertrieben hat. Obwohl die Werbeunterlagen und Pressemitteilungen vom Widersprechenden bestimmt und datiert wurden, wird die Marke „BLUME“ in den Pressemitteilungen und auf den Umschlägen der zitierten Bücher stets erwähnt. Außerdem ist der Text in spanischer Sprache und wird der Preis in Peseten angegeben. Zusammen mit den Katalogen belegen diese Pressemitteilungen, dass sie sich auf einige der in den Katalogen ausdrücklich aufgeführten Bücher beziehen. (Randnr. 23)</p>	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
BIODANZA	R 1149/2009-2 (bestätigt durch T-298/10)
<p>Waren und Dienstleistungen: Klassen 16 und 41.</p> <p>Die Beschwerdekammer wies die Feststellung der Widerspruchskammer zurück, dass die Beweismittel (nur Anzeigen) eine ernsthafte Benutzung belegen.</p> <p>Aus der angefochtenen Entscheidung geht eindeutig hervor, dass der vom Widersprechenden eingereichte Benutzungsnachweis nur aus Anzeigen besteht, denen zu entnehmen ist, dass der Widersprechende während des gesamten betreffenden Zeitraums Werbeanzeigen für ein „BIODANZA“-Festival sowie für ab 2002 regelmäßig und unregelmäßig stattfindende Workshops veröffentlicht hat.</p> <p>Anders als in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, können diese Anzeigen aber nicht ihre Verteilung bei einer potenziellen deutschen Kundschaft belegen. Und sie sind auch kein Nachweis des Umfangs eines Vertriebs oder der Anzahl von Verkäufen oder Verträgen für die von der Marke geschützten Dienstleistungen. Die bloße Existenz von Anzeigen könnte es allenfalls wahrscheinlich oder glaubhaft erscheinen lassen, dass die durch die älteren Marken beworbenen Dienstleistungen im Schutzgebiet vertrieben oder zumindest angeboten wurden, vermag dies aber nicht zu beweisen, wie es unrichtigerweise in der angefochtenen Entscheidung behauptet wurde.</p>	

Wird parallel zur Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbung betrieben und werden sowohl die Vermarktung als auch die Werbung nachgewiesen, so spricht die Werbung für die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Werden vor der tatsächlichen Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbemaßnahmen durchgeführt, so werden diese generell als ernsthafte Benutzung betrachtet, sofern mit ihnen das Ziel verfolgt wird, für die Waren und Dienstleistungen einen Markt zu schaffen.

Es ist zweifelhaft, ob bloße Werbung ohne gegenwärtige oder zukünftige Bestrebungen, die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich zu vermarkten, eine ernsthafte Benutzung darstellt. Wie in den meisten anderen Fällen wird auch hier die Entscheidung von den Umständen im Einzelfall abhängen. Sind die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise im Ausland erhältlich, z. B. Ferienunterkünfte, oder handelt es sich um besondere Produkte, so kann die Werbung alleine als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen.

2.3.4.4 Benutzung im Internet

Bei der Beurteilung von Beweismitteln in Form von Ausdrucken aus dem Internet werden keine strengeren Maßstäbe als bei der Beurteilung anderer Formen von Beweismitteln angelegt. So kann das Vorhandensein der Marke auf Websites unter anderem die Art der Benutzung oder die Tatsache belegen, dass Produkte oder Dienstleistungen, die die Marke tragen, der Öffentlichkeit angeboten wurden. Die bloße Präsenz einer Marke auf einer Website reicht allerdings als Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht aus, es sei denn, der Website sind auch Ort, Zeit und Umfang der Benutzung zu entnehmen, oder es finden sich diese Informationen an anderer Stelle.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
SHARP	R 1809/2010-4
Der Widersprechende legte „Auszüge aus den Websites der Widersprechenden für verschiedene Länder“ vor. Die Beschwerdekammer vertrat folgende Auffassung: „Einfache Ausdrücke der Website eines Unternehmens gelten ohne ergänzende Informationen über die tatsächliche Nutzung der Website durch potenzielle und tatsächliche Kunden oder ergänzende Zahlen zu Werbung und Verkäufen für die verschiedenen Waren, Fotos der Waren mit der entsprechenden Marke usw. nicht als Nachweis der Benutzung einer Marke für bestimmte Waren“ (Randnr. 33).	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
WALZERTRAUM	T-355/09 (Rechtsmittel anhängig unter C-141/13 P)
Die Widersprechende, eine Bäckerei, die Inhaberin der deutschen Marke „WALZERTRAUM“ für Waren der Klasse 30 ist, hat als Nachweis des Umfangs der Benutzung ihrer Marke eine im Internet veröffentlichte Werbebroschüre mit allgemeinen Informationen über ihre Arbeitsmethoden, die für ihre Erzeugnisse verwendeten Zutaten und ihre Produktpalette vorgelegt, zu der auch ihre Schokolade „WALZERTRAUM“ gehört. Die Waren konnten jedoch nicht online über die Internetseite bestellt werden. Aus diesem Grund vertrat das Gericht die Auffassung, dass eine Verbindung zwischen der Internetseite und der Anzahl der verkauften Erzeugnisse nicht hergestellt werden kann. (Randnr. 47)	

Der Beweiswert von Internetauszügen kann insbesondere durch die Vorlage von Beweismitteln gesteigert werden, aus denen hervorgeht, dass die betreffende Website besucht worden ist und vor allem im maßgeblichen Zeitraum über sie eine gewisse Anzahl von Kunden die betreffenden Waren und Dienstleistungen bestellt hat. Als hilfreich könnten sich in diesem Zusammenhang beispielsweise Aufzeichnungen erweisen, die beim Zusammenkommen eines geschäftlichen Internetauftritts im Allgemeinen geführt werden, wie Aufzeichnungen über die zu verschiedenen Zeitpunkten erreichten Trefferzahlen oder in manchen Fällen auch über die Länder, aus denen auf die Website zugegriffen wurde.

Zum *betreffenden Zeitraum* ist anzumerken, dass Informationen im Internet oder in Online-Datenbanken immer als von dem Zeitpunkt gelten, an dem sie eingestellt wurden. Websites enthalten häufig sehr wichtige Informationen. Manche Informationen stehen vielleicht sogar nur auf solchen Websites im Internet zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Online-Kataloge, die in gedruckter Form gar nicht existieren.

Das Wesen des Internets erschwert es unter Umständen, das genaue Datum zu bestimmen, an dem Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurden. So steht beispielweise nicht auf allen Websites, wann sie eingestellt wurden. Websites können darüber hinaus leicht aktualisiert werden, und die meisten enthalten weder ein Archiv mit zuvor eingestelltem Material noch irgendwelche Aufzeichnungen, denen die Öffentlichkeit genau entnehmen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

In diesem Zusammenhang gilt das Datum der Benutzung im Internet insbesondere als zuverlässig, wenn

- die Website den Zeitpunkt jedes Eintrags verzeichnet und somit Informationen zur Geschichte der Änderungen an einer Datei oder Website bieten kann (wie beispielsweise bei Wikipedia oder in Nachrichten eines Forums oder Blogs, wo der Zeitpunkt dem Inhalt automatisch angefügt wird); oder
- der Website von Suchmaschinen Indexdaten zugeordnet werden (z. B. vom Google™ Cache); oder

- ein Screenshot einer Website ein Datum trägt.

Die Nachweise müssen belegen, dass die Online-Transaktionen *mit den* von der Marke erfassten *Waren oder Dienstleistungen in Beziehung stehen*.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
ANTAX	T-387/10
Die Widersprechende hat unter anderem Auszüge der Startseiten der Websites verschiedener Steuerberatungsgesellschaften vorgelegt, die die Widerspruchsmarke benutzen. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Angaben auf den Internetseiten dem Leser die Möglichkeit geben, eine Verbindung zwischen der Marke und den erbrachten Dienstleistungen herzustellen. (Randnrn. 39, 40)	

Während die *Art der Marke* und in gewisser Weise auch *Zeit* (wie weiter oben erörtert) und *Ort* der Benutzung weniger schwierig zu belegen sind, ist der Nachweis des *Umfangs der Benutzung* mit größeren Schwierigkeiten verbunden, wenn lediglich die Benutzung im Internet belegt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Transaktionen über das Internet tendenziell auf „traditionelle“ Verkaufsdokumente wie Rechnungen, Umsatz- und Steuerbelege usw. verzichtet wird. An deren Stelle treten zunehmend neue elektronische Beweismittel wie zertifizierte Zahlungsmittel, Zahlungsanweisungen und deren Bestätigungen, die Registrierung sicherer Transaktionen usw.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
Skunk funk (Bildmarke)	R 1464/2010-2
Auszüge aus Websites Dritter, die zwar am 10. Juni 2008 ausgedruckt wurden, enthalten Kommentare von Verbrauchern zu „SKUNKFUNK“-Kleidungsstücken und Läden, deren Datum in den betreffenden Zeitraum fällt. Insbesondere zum maßgeblichen Gebiet enthalten die Unterlagen zahlreiche Kommentare von Verbrauchern in Spanien, die im Dezember 2004 und im Februar-März-April-Mai-Juli 2007 gemacht wurden. Wie die Widerspruchsabteilung außerdem ausgeführt hat, heißt es in einem Blog-Eintrag (mit Datum vom 4. März 2007) auf der Internetseite www.cybereuskadi.com , dass die Widersprechende („Designer von Skunkfunk“) „Surfbekleidung in die ganze Welt exportiert und einen Jahresumsatz von fast sieben Millionen Euro erzielt.“ (Randnr. 21)	

2.4 Ort der Benutzung

2.4.1 Benutzung im „heimischen“ Markt¹

Marken müssen in dem Gebiet benutzt werden, in dem sie geschützt werden (Gemeinschaftsmarken in der Europäischen Union, nationale Marken im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bzw. Benelux-Marken in den Benelux-Staaten sowie internationale Registrierungen in den Hoheitsgebieten der betreffenden Länder).

Im Urteil „Leno Marken“ stellte der Gerichtshof fest, dass „die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, nur einer der Faktoren ist, der neben anderen bei der Entscheidung, ob die Benutzung ernsthaft ist, zu berücksichtigen ist“ (siehe Urteil vom 19. Dezember 2012, C-149/11, „Leno Marken“, Randnr. 30). Weiter führt der Gerichtshof aus, dass die Benutzung der Marke in Drittstaaten nicht berücksichtigt werden kann (Randnr. 38).

¹ Geändert am 2. Mai 2013.

Angesichts der Globalisierung des Handels ist der eingetragene Sitz des Markeninhabers unter Umständen nicht mehr als ausreichender Hinweis darauf zu bewerten, dass die Benutzung in eben diesem Land stattgefunden hat. Zwar gilt gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b GMV das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export als Benutzung der Marke, jedoch ist die bloße Angabe des Sitzes des Widersprechenden an sich kein dahingehender Nachweis. Auf der anderen Seite reicht die Tatsache allein, dass Kunden, die ihren Sitz außerhalb des maßgeblichen Gebiets haben, in den Nachweisen für die Benutzung der älteren Marke aufgeführt werden, nicht aus, um auszuschließen, dass Dienstleistungen (z. B. in der Absatzförderung) im maßgeblichen Gebiet für diese Unternehmen erbracht wurden, die in anderen Gebieten niedergelassen sind (siehe Entscheidung vom 9. Juni 2010, R 952/2009-1 - Global Tabacos, Randnr. 16).

2.4.2 Gemeinschaftsmarken: Benutzung in der Europäischen Union²

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarke, so muss diese „in der Gemeinschaft“ benutzt worden sein (Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 42 Absatz 2 GMV). Nach dem Urteil „Leno Marken“ ist Artikel 15 Absatz 1 GMV dahingehend auszulegen, dass für die Beurteilung, ob eine „ernsthafte Benutzung“ in der Gemeinschaft vorliegt, die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind (Randnr. 44).

Für die Bestimmung des Gebiets der Benutzung und im Hinblick auf den einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke ist es angemessen, nicht politische Grenzen, sondern Marktgrenzen heranzuziehen. Eines der Zwecke des Gemeinschaftsmarkensystems besteht darin, dass es auch für Unternehmen aller Art und Größe zugänglich sein sollte. Damit kann die Größe des Unternehmens kein relevantes Faktor im Rahmen der Bewertung der rechtserhaltenden Benutzung sein.

Wie der Gerichtshof im Urteil „Leno Marken“ ausführt, ist es unmöglich, im Voraus abstrakt festzulegen, auf welche Gebietsgröße bei der Prüfung der Frage, ob die Marke ernsthaft benutzt wird, abzustellen ist (Randnr. 55). Es sind alle erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Größe des Gebiets und der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu berücksichtigen (Randnr. 58).

Das Amt muss fallweise bestimmen, ob die verschiedenen Hinweise und Nachweise bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung zusammen herangezogen werden können, deren geografische Dimension nur einer der zu berücksichtigenden Aspekte ist.

Es sei auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass die Anforderungen oder Kriterien der EU für ernsthafte Benutzung anzuwenden sind (also die Bedingungen von Artikel 15 GMV), und nicht auf Gemeinschaftsmarken angewendete nationale Kriterien oder Vorgehensweisen.

² Geändert am 2. Mai 2013.

2.4.3 Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union geschützt ist, so muss diese Marke in dem Land, in dem sie geschützt ist, ernsthaft benutzt worden sein (Artikel 42 Absatz 3 GMV). Die Benutzung in einem Teil des Mitgliedstaates wird als ausreichend erachtet, sofern sie ernsthaft ist.

Fall Nr.	Ältere Marke	Kommentar
C-416/04 P	VITAFRUT	Benutzung als ausreichend erachtet, auch wenn die ältere spanische Marke in einem wesentlichen Teil des spanischen Hoheitsgebiets nicht vertreten war, da in den Nachweisen vom Verkauf von Massengütern des täglichen Verbrauchs (Fruchtsaftkonzentrate) an nur einen einzigen Kunden in Spanien die Rede war (Randnrn. 60, 66 und 76).

2.4.4 Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b GMV gilt das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den **Export** ebenfalls als Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 GMV.

Fall Nr.	Ältere Marke	Kommentar
R 0602/2009-2	RED BARON	Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass Verkäufe aus den Niederlanden nach Österreich und Großbritannien ebenfalls eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b GMV darstellen (Randnr. 42).

Die Marke ist in dem maßgeblichen Markt zu benutzen. Dieser entspricht dem geografischen Gebiet, in dem die Marke eingetragen ist. Nachweise, die sich nur auf die **Einfuhr** der Waren in das maßgebliche Gebiet beziehen, können nach Maßgabe des Einzelfalls als Nachweis der Benutzung in diesem Gebiet ausreichen (siehe sinngemäß Urteil vom 9. Juli 2010, T-430/08, „Grain Millers“, Randnrn. 33, 40 ff. bezüglich des Nachweises der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auf der Grundlage von Einfuhren aus Rumänien nach Deutschland).

Der Gerichtshof führte aus, dass eine **Durchfuhr**, die darin besteht, in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellte Waren durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten in einen Drittstaat zu befördern, keine Vermarktung der betreffenden Waren impliziert und folglich den spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht verletzen kann (es ging um die Durchfuhr durch Frankreich von Waren mit Ursprung in Spanien, die für Polen bestimmt waren; siehe Urteil vom 23. Oktober 2003, C -115/02, „Rioglass und Transremar“, Randnr. 27; und vom 9. November 2006, C-281/05, „Diesel“, Randnr. 19). Daher belegt die bloße Durchfuhr durch einen Mitgliedstaat nicht die ernsthafte Benutzung der älteren Marke auf diesem Hoheitsgebiet.

2.5 Dauer der Benutzung

2.5.1 Ältere Marke, die mindestens fünf Jahre eingetragen ist

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV ist der Nachweis der Benutzung nur dann erforderlich, wenn die ältere eingetragene Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, besteht für die Marke des Widersprechenden Benutzungspflicht, wenn sie zu Beginn des Widerspruchszeitraums, also sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung, mindestens fünf Jahre eingetragen war.

2.5.1.1 Gemeinschaftsmarken

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beantwortung der Frage, ob eine Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung mindestens fünf Jahre eingetragen war, ist gemäß Artikel 15 und Artikel 42 Absatz 2 GMV das Datum der Eintragung der älteren Gemeinschaftsmarke. Sind fünf Jahre oder mehr zwischen der Eintragung der älteren Gemeinschaftsmarke und dem Datum der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung (bzw. im Fall einer angefochtenen internationalen Registrierung sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung) vergangen, kann der Anmelder (bzw. bei einer angefochtenen internationalen Registrierung der Inhaber) den Nachweis der Benutzung verlangen.

2.5.1.2 Nationale Marken

Für nationale Marken ist das dem Eintragungsdatum für Gemeinschaftsmarken entsprechende Datum zu ermitteln. Bei der Auslegung dieses Begriffs ist zu berücksichtigen, dass einige nationale Markensysteme ein Widerspruchsverfahren *nach* der Eintragung vorsehen.

Angesichts dieser unterschiedlichen nationalen Verfahren nennt Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie (der mit Artikel 42 GMV gleichzusetzen ist) in Bezug auf die Benutzungspflicht für nationale Marken einen Zeitraum von „*fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragsverfahrens*“.

Der Tag des Abschlusses des Eintragsverfahrens (Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG), der zur Berechnung des Beginns der Verpflichtung zur Benutzung für nationale und internationale Eintragungen herangezogen wird (Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV), wird von den einzelnen Mitgliedstaaten nach ihren eigenen Verfahrensregeln bestimmt (siehe Urteil vom 14. Juni 2007, C-246/05, „Le Chef DE CUISINE“, Randnrn. 26-28).

Vom Inhaber einer Marke wird nicht erwartet, dass er vor Ablauf der genannten fünfjährigen Schonfrist die Marke trotz der gegen sie anhängigen Prüfungs- oder Widerspruchsverfahren ernsthaft benutzt. Dies steht im Einklang mit dem für ältere Gemeinschaftsmarken geltenden Verfahren, demzufolge der Eintragungstag einer Gemeinschaftsmarke, der gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV ausschlaggebend für den Beginn der Schonfrist ist, ebenfalls stets der Tag des Abschlusses des

Eintragungsverfahrens ist. Mit dieser Auslegung wird darüber hinaus die Benutzungspflicht im Rahmen der GMV mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften in Einklang gebracht (siehe Entscheidung vom 6. Mai 2004, R 463/2003-1 - Wrap House, Randnr. 19; und vom 18. Juni 2010, R 236/2008-4 - RENO).

Das Eintragungsverfahren gilt als abgeschlossen, wenn ein vor bzw. in einigen Mitgliedstaaten auch nach der Eintragung eingeleitetes Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist. Relevant sind die auf S. 177 in Kapitel 12 der HABM-Broschüre „Nationales Recht zur Gemeinschaftsmarke“

http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf. veröffentlichten Daten.

Das Amt prüft nicht von sich aus, wann das Eintragungsverfahren tatsächlich abgeschlossen war. Wird nichts Gegenteiliges nachgewiesen, geht das Amt davon aus, dass das Eintragungsverfahren an dem Tag abgeschlossen wurde, der in den vorgelegten Nachweisen als Eintragungsdatum angegeben ist. Diese Vermutung hat der Widersprechende durch Nachweis des korrekten Datums des Abschlusses des Eintragungsverfahrens zu widerlegen.

2.5.1.3 Internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b des Madrider Protokolls können die Bestimmungsämter innerhalb einer Frist von 12 bzw. 18 Monaten ab dem Tag der Benachrichtigung über die Benennung eine vorläufige Schutzverweigerung aussprechen.

Wurde der Mitgliedstaat nicht in der internationalen Anmeldung, sondern erst nachträglich benannt, beginnt der Zeitraum von 12 bzw. 18 Monaten an dem Tag, an dem die nachträgliche Benennung bei den Bestimmungsämtern eingegangen ist.

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 12 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: die Benelux-Staaten, die Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Frankreich, Lettland, Ungarn, Österreich, Portugal, Rumänien und Slowenien.

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 18 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: Dänemark, Estland, Irland, Griechenland, Litauen, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich.

Welche Frist (12 oder 18 Monate) für Bulgarien, Italien, Zypern, Polen und die Slowakei gilt, wenn sie benannte Partei sind, hängt davon ab, ob i) das Land vor oder nach dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurde, und ob ii) das Ursprungsamt Partei sowohl des Abkommens als auch des Protokolls (Frist: 12 Monate) oder nur des Protokolls ist (Frist: 18 Monate).

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick:

Benanntes Land ³	Ursprungsland	Frist für das Aussprechen einer Schutzverweigerung
<i>Benelux, Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Frankreich, Lettland, Ungarn, Österreich, Portugal, Rumänien und Slowenien</i> (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls)	<i>Alle Vertragsparteien</i> [Stand 15.1.2013: 89 Mitgliedstaaten] ⁴ (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	12 Monate
<i>Dänemark, Estland, Irland, Griechenland, Litauen, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich</i> (EU-Vertragsparteien nur des Protokolls)	<i>Alle Vertragsparteien</i> [Stand 15.1.2013: 89 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate
<i>Bulgarien, Italien, Zypern, Polen und Slowakei, sofern sie vor dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurden</i> ⁵ (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine längere Frist entschieden haben)	<i>Alle Vertragsparteien</i> [Stand 15.1.2013: 89 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate
<i>Bulgarien, Italien, Zypern, Polen und Slowakei, sofern sie am oder nach dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurden</i> (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine längere Frist entschieden haben)	<i>Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls</i> [Stand 15.1.2013: 55 Mitgliedstaaten]	12 Monate
	<i>Vertragsparteien nur des Protokolls</i> [Stand 15.1.2013: 33 Mitgliedstaaten]	18 Monate

Das Amt wendet von sich aus die 12- bzw. 18 Monatsfrist den obigen Regeln entsprechend an. Die Fristen werden berechnet, indem die betreffenden Zeiträume dem Datum der Meldung hinzugefügt werden, ab dem die Frist für die Meldung der Schutzverweigerung anläuft, angegeben durch den INID-Code 580 auf dem ROMARIN-Auszug (also nicht dem Datum der internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung) (Regel 18 Absatz 1 Buchstabe a Unterabsatz iii und Regel 18 Absatz 2 Buchstabe a der Gemeinsamen Ausführungsverordnung).

Nur wenn es für die Beantwortung der Frage ausschlaggebend ist, ob für die ältere Marke die Benutzung nachgewiesen werden muss, kann der Widersprechende ein späteres Datum verlangen (wenn z. B. nach diesen Daten eine vorläufige Schutzverweigerung aufgehoben wurde oder wenn das benannte Land für die Meldung einer Verweigerung aufgrund eines Widerspruchs gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls einen Zeitraum gewählt hat, der noch länger als 18 Monate ist) und kann der Anmelder oder Inhaber ein früheres Datum verlangen (wenn z. B. vor diesem Daten eine Erklärung über die Gewährung des Schutzes ergangen ist) und dem Amt hierzu überzeugende Unterlagen vorlegen.

³ Malta gehört dem Madrider System nicht an.

⁴ Zur vollständigen Liste aller Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und des Madrider Protokolls siehe: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

⁵ Datum des Inkrafttretens von Artikel 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, demzufolge eine Erklärung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder c des Protokolls (Verlängerung der Frist für die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung) zwischen Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls keine Wirkung hat.

Im Hinblick auf eine ältere internationale Registrierung, in der Deutschland benannt wurde, bekräftigte das Gericht insbesondere, dass der Tag, an dem eine ältere internationale Registrierung als „eingetragen“ galt, nach deutschem Recht festgelegt werden muss und dem älteren Recht Wirksamkeit verleiht, und nicht unter Bezugnahme auf den Tag der Eintragung beim Internationalen Büro der WIPO. Dem deutschen Markenrecht zufolge gilt in einem Fall, in dem einer international eingetragenen Marke der Schutz vorläufig verweigert, dann aber gewährt wird, die Eintragung als an dem Tag erfolgt, an dem beim Internationalen Büro der WIPO die endgültige Mitteilung über die Gewährung des Schutzes eingeht. Die ordnungsgemäße Anwendung von Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV und von Artikel 4 Absatz 1 des Madrider Abkommens darf nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung führen (siehe Beschluss vom 16. September 2010, C-559/08 P, „Atoz“, Randnrn. 44, 53-56).

2.5.1.4 Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Im Hinblick auf internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, sieht Artikel 160 GMV Folgendes vor:

„Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 15 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2, Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 57 Absatz 2 tritt zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 2 an die Stelle des Datums der Eintragung.“

Ab dieser Veröffentlichung hat die internationale Registrierung dieselbe Wirkung wie eine gemäß Artikel 151 Absatz 2 GMV eingetragene Gemeinschaftsmarke.

2.5.2 Relevanter Zeitraum

Sofern für die ältere Marke ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss (d. h. wenn sie seit über fünf Jahren eingetragen ist), wird der Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, einfach ab dem Tag der Veröffentlichung zurückgerechnet.

Wurde beispielsweise die angefochtene Gemeinschaftsmarkenanmeldung am 15. Juni 2012 veröffentlicht und die ältere Marke am 1. April 2000 eingetragen, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15. Juni 2007 bis zum 14. Juni 2012 nachweisen.

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, besteht für die Marke des Widersprechenden Benutzungspflicht, wenn sie zu Beginn des Widerspruchszeitraums, also sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung, mindestens fünf Jahre eingetragen war. Wurde beispielsweise die angefochtene internationale Registrierung am 15. Juni 2009 veröffentlicht und die ältere Marke am 1. April 1996 eingetragen, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15. Dezember 2004 bis zum 14. Dezember 2009 nachweisen.

Wurde die Europäische Union nicht in der internationalen Anmeldung, sondern erst nachträglich bestimmt, beginnt der Zeitraum von 18 Monaten an dem Tag, an dem die

nachträgliche Benennung dem HABM mitgeteilt wurde (siehe Entscheidung vom 20. Dezember 2010, R 215/2010-4 - Purgator).

Ab dem Tag der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft hat eine internationale Registrierung die gleiche Wirkung wie die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, gegen die Widerspruch eingelegt werden kann. Die Veröffentlichung des Datums der nachträglichen Benennung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke (Artikel 152 GMV). Im genannten Fall erfolgte die Veröffentlichung des Datums der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft am 8. Oktober 2007. Damals waren die älteren Marken mit dem Eintragungsdatum 14. Juni 2005 noch nicht fünf Jahre eingetragen und es bestand keine Pflicht zum Nachweis der Benutzung.

Die Benutzung oder Nichtbenutzung vor oder nach dem Fünfjahreszeitraum ist grundsätzlich irrelevant. Nachweise über die Benutzung außerhalb dieses Zeitrahmens werden nicht berücksichtigt, es sei denn, die Nachweise enthalten indirekt schlüssige Belege dafür, dass die Marke auch während des maßgeblichen Zeitraums ernsthaft benutzt wurde. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Umstände, die nach dem maßgeblichen Zeitpunkt liegen, es erlauben können, die Tragweite der Benutzung der Marke innerhalb des einschlägigen Zeitraums sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers innerhalb dieses Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen (siehe Beschluss vom 27. Januar 2004, C-259/02, „Laboratoire de la Mer“, Randnr. 31).

Wurde eine Marke mehr als fünf Jahre vor dem Tag der Veröffentlichung nicht ernsthaft benutzt, muss die Tatsache, dass unter Umständen in den Verkehrskreisen oder bei den Kunden noch ein verbleibender Firmenwert oder eine gewisse Bekanntheit der Marke besteht, außer Acht bleiben.

Die Benutzung muss nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein, sondern lediglich innerhalb dieses Zeitraums. In den Bestimmungen zur Benutzungspflicht wird keine ununterbrochene Benutzung verlangt (siehe Urteil vom 16. Dezember 2008, T-86/07, „DEITECH“, Randnr. 52).

2.5.3 Zusammenfassung

Ältere Marke	Berechnung des Beginns des Fünfjahreszeitraums (Schonfrist)
Gemeinschaftsmarke	Datum der Eintragung
Nationale Marke	Standardmäßig Datum der Eintragung oder Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens, wenn vom Widersprechenden nachgewiesen.
Internationale Registrierung mit Benennung von Mitgliedstaaten	Standardmäßig 12 oder 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung, ab dem die Frist für die Meldung der Schutzverweigerung läuft (INID-Code 580). Wenn von den Parteien nachgewiesen, auch früher oder später.
Internationale Registrierung mit Benennung der EU	Datum der zweiten Wiederveröffentlichung der EU-Benennung in Teil M.3 des Blattes für Gemeinschaftsmarken.

Angefochtene Marke	Berechnung des Fünfjahreszeitraums zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke (maßgebliche Dauer)
Gemeinschaftsmarkenanmeldung	Fünf Jahre ab dem Datum der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Teil A des Blattes für Gemeinschaftsmarken zurückgerechnet.
Internationale Registrierung mit Benennung der EU	Fünf Jahre ab dem Datum der Wiederveröffentlichung der internationalen Registrierung (bzw. der nachträglichen Benennung der EU) in Teil M.1 des Blattes für Gemeinschaftsmarken zurückgerechnet + sechs Monate (entspricht dem Beginn der Widerspruchsfrist. Zweites nach INID-Code 441 veröffentlichtes Datum).

2.6 Umfang der Benutzung

2.6.1 Kriterien

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob angesichts der vorgelegten Belege im Hinblick auf die spezifische Marktsituation in dem betreffenden Wirtschaftszweig angenommen werden kann, dass **der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, eine wirtschaftliche Position im maßgeblichen Markt einzunehmen**. Die ernsthafte Benutzung muss sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 37). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Widersprechende die Zahl der verkauften Waren oder Umsatzzahlen offenlegen muss.

Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das **Handelsvolumen** aller Benutzungshandlungen sowie die **Länge** des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die **Häufigkeit** dieser Handlungen zu berücksichtigen (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 35).

Die Beurteilung impliziert eine gewisse *Wechselbeziehung zwischen den* zu berücksichtigenden *Faktoren*. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „Vitafruit“, Randnr. 42).

Unter gewissen Umständen können sogar *Indizienbeweise* wie Kataloge, in denen die Marke zu finden ist, für sich genommen ausreichen, um in einer Gesamtwürdigung den Umfang einer Benutzung zu belegen, auch wenn sie keine direkten Informationen über die Menge der tatsächlich verkauften Waren bieten (siehe Urteil vom 8. Juli 2010, T-30/09, „peerstorm“, Randnrn. 42 ff.).

Die „ernsthafte“ Benutzung setzt jedoch nicht voraus, dass die Benutzung während eines bestimmten Mindestzeitraums stattgefunden hat. Insbesondere *ist keine ununterbrochene Benutzung* während des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums *erforderlich*. Es genügt, wenn die Benutzung zu Beginn oder gegen Ende des Zeitraums stattgefunden hat, sofern diese Benutzung ernsthaft war (siehe Urteil vom 16. Dezember 2008, T-86/07, „DEITECH“).

Die genaue *entscheidende Schwelle* für die ernsthafte Benutzung kann nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls festgelegt werden. Der erzielte Umsatz und die Zahl der verkauften Waren müssen im Zusammenhang mit anderen maßgeblichen Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. So braucht die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnr. 39; und vom 8. Juli 2004, T-203/02, „Vitafruit“, Randnr. 42).

Schwache Umsatz- und Verkaufszahlen einer Ware mittlerer oder niedriger Preislage können – in absoluten Zahlen ausgedrückt – auf eine nicht ernsthafte Benutzung der betreffenden Marke schließen lassen. Bei teuren Waren oder einem exklusiven Markt können allerdings auch geringe Umsatzzahlen ausreichen (siehe Entscheidung vom 4. September 2007, R 35/2007-2 - Dinky, Randnr. 22). Dabei ist es also stets erforderlich, die charakteristischen Merkmale des maßgeblichen Marktes zu berücksichtigen (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 51).

Eine *De-minimis*-Regel kann nicht aufgestellt werden. Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, importiert, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (siehe Beschluss vom 27. Januar 2004, C-259/02, „Laboratoire de la mer“, Randnrn. 24 ff.).

Dabei ist es irrelevant, dass die Benutzung ausschließlich mit einem einzigen Kunden erfolgt ist. Es genügt, dass die Marke öffentlich und nach außen – nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke ist, oder innerhalb seines eigenen oder eines von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes – benutzt wird (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „Vitafruit“, Randnr. 50).

Je begrenzter jedoch das Handelsvolumen der Markenverwertung ist, desto größer ist die Notwendigkeit, dass der Widersprechende ergänzende Angaben liefert, die etwaige Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der betreffenden Marke ausräumen können (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 37).

Zum Verhältnis des mit dem Verkauf von Produkten unter der älteren Marke erzielten Umsatzes zum Jahresumsatz des Anmelders ist darauf hinzuweisen, dass die Tätigkeiten der Unternehmen, die auf ein und demselben Markt vertreten sind, einen

unterschiedlichen Diversifikationsgrad aufweisen. Außerdem zielt die Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung einer älteren Marke nicht darauf ab, die Geschäftsstrategie eines Unternehmens zu überprüfen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es für ein Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht objektiv gerechtfertigt ist, eine Ware oder ein Warensortiment auch dann zu vermarkten, wenn der Anteil dieser Waren am Jahresumsatz des betreffenden Unternehmens gering ist (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 49).

Besondere Umstände, wie beispielsweise geringere Umsatzzahlen während der Anfangsphase der Vermarktung einer Ware, können bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung eine Rolle spielen (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „Hipoviton“, Randnr. 53).

2.6.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung

Fall Nr.	Kommentar
„WALZERTRAUM“, Randnr. 32 ff. (Rechtsmittel anhängig C-141/13 P)	Der Widersprechende, eine Bäckerei in einer Stadt mit 18 000 Einwohnern, belegte über einen Zeitraum von 22 Monaten konstante monatliche Verkäufe von rund 3,6 kg exklusiver, handgemachter Schokolade. Obwohl für die Schokolade auf einer weltweit zugänglichen Website Werbung gemacht wurde, konnte sie nur in der Bäckerei des Widersprechenden bestellt und erworben werden. In Anbetracht der territorialen und mengenmäßigen Beschränkungen hielt das Gericht die Benutzung nicht für ausreichend bewiesen.
Urteil vom 30. April 2008, T-131/06, „SONIA SONIA RYKIEL“	Über einen Zeitraum von 13 Monaten wurden 54 Damenslips und 31 Petticoats im Wert von insgesamt 432 EUR verkauft. Das Gericht erachtete diese geringfügigen Stückzahlen in Anbetracht des relevanten Marktes (Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs zu einem sehr günstigen Preis) als nicht ausreichend.
Entscheidung vom 27. Februar 2009, R 249/2008-4 - AMAZING ELASTIC PLASTIC II	500 Luftballonpäckchen, als „Warenmuster“ kostenlos abgegeben, können nicht als ernsthafte Benutzung gelten.
Entscheidung vom 30. April 2011, R 378/2000-1 - Renacimiento	Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, dass die Vorlage eines Frachtpapiers über die Lieferung von 40 Kisten Sherry unzureichend ist, um eine ernsthafte Benutzung zu belegen.
Entscheidung vom 9. Februar 2012, R 239/2011- 1 - GOLF WORLD (B 1 456 443, Golf World)	Als einzigen Nachweis für die Benutzung für <i>Druckerzeugnisse</i> legte der Widersprechende Unterlagen vor, denen zufolge es in Schweden 14 Abonnenten für eine Zeitschrift gibt. Die Widerspruchsabteilung hielt dies unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass Zeitschriften keine hochpreisigen Artikel sind, als Nachweis der ernsthaften Benutzung in Schweden für unzureichend.

R 2132/2010-2 - SUSURRO (Bildmarke)	Neun Rechnungen über den Verkauf von Wein in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008, aus denen hervorging, dass in einem Zeitraum von 36 Monaten unter der älteren Marke vermarktete Waren im Wert von EUR 4 286,36 verkauft worden waren, sowie ein undatiertes Muster eines Warenetiketts wurden nicht als ausreichende Nachweise einer ernsthaften Benutzung einer spanischen Marke erachtet, die für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ in Klasse 33 eingetragen war. Den Nachweisen war zu entnehmen, dass der Wein in einem kleinen Gebiet in der spanischen Provinz verkauft worden war. Die verkaufte Menge eines relativ billigen Weines wurde für ein Land mit mehr als 40 Millionen Einwohnern als zu gering befunden, als dass hier ein Absatzmarkt für Waren (Weine) erschlossen oder gesichert werden kann, der in großen Mengen vom spanischen Durchschnittsverbraucher konsumiert wird.
Entscheidung vom 7. Juni 2011, R 908/2010- 2 - ALFA-REN	Eine Tabelle mit Verkaufszahlen für ALFACALCIDOL-Produkte in Litauen zwischen 2005 und 2008 betreffend Waren, die von Teva Corp. unter der Marke „ALPHA D3“ verkauft worden waren (Quelle: IMS Gesundheitsdatenbank, Litauen), eine undatierte Verpackung für ein „ALPHA D3“-Produkt und eine Kopie einer Anzeige für in Litauen verkaufte „ALPHA D3“-Produkte (nicht übersetzt) wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke in Litauen erachtet. Den vorgelegten Nachweisen war nicht zu entnehmen, ob die vermarkteten Waren tatsächlich vertrieben worden waren und wenn ja, in welchen Mengen.
Entscheidung vom 16. März 2011, R 820/2010-1 - BE YOU	Verkäufe von Waren mit Gewinnen von weniger als 200 EUR im neunmonatigen Benutzungszeitraum wurden nicht als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke im Hinblick auf Waren in Klasse 14 angesehen.
Entscheidung vom 6. April 2011, R 999/2010-1 -TAUTROPFEN CHARISMA (Bildmarke)	Elf Rechnungen über den Verkauf von 13 Einheiten von „Parfümerie“-Waren in Spanien zwischen 2003 und 2005 in Höhe eines Gesamtbetrags von 84,63 EUR wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung des Zeichens erachtet. Es wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Waren für den alltäglichen Verbrauch bestimmt waren und zu einem äußerst günstigen Preis angeboten wurden.
Entscheidung vom 27. Oktober 2008, B 1 118 605, „Viña la Rosa“	Fotokopien von drei unabhängigen Weinführern (ohne nähere Angaben zu Band, Auflage, Verlag usw.), in denen die Marke des Widersprechenden erwähnt wird, wurden nicht als ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke für Weine angesehen.
Entscheidung vom 21. Juni 1999, B 70 716, „Oregon“	Die Widerspruchsabteilung befand eine Rechnung über 180 Paar Schuhe für unzureichend, um die ernsthafte Benutzung zu belegen.
Entscheidung vom 30. Januar 2001, B 193 716, „Lynx“	Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende zwei Rechnungen über insgesamt 122 Kleidungsstücke sowie vier undatierte Etiketten ohne Angabe über die Waren, auf denen sie angebracht waren, vor. Die Widerspruchsabteilung wies dies als unzureichend zurück.

2.6.3 Beispiele ausreichender Benutzung

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 16. November 2011, T- 308/06, „BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products“, Randnr. 68	Neun zwischen April 2001 und März 2002 ausgestellte Rechnungen über Verkäufe im Wert von rund 1 600 EUR (bei einem Jahresgesamtuumsatz von knapp über 1 000 000 EUR), denen zu entnehmen war, dass die Waren in kleinen Mengen (12, 24, 36, 48, 60, 72 bzw. 144 Stück) an verschiedene Abnehmer geliefert worden waren, und in denen es um in großem Umfang verwendete Waren wie Schuhcreme auf dem größten europäischen Markt, Deutschland, ging, der rund 80 Millionen potenzielle Verbraucher zählt, wurden als Beleg für eine Benutzung angesehen, mit der objektiv ein Absatzmarkt für Schuhcreme und Lederpflegemittel erschlossen oder gesichert werden soll. Im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Benutzung wurde auch die Verkaufsmenge als so erheblich betrachtet, dass nicht daraus zu folgern wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diene. Vom Gericht bestätigt.
Urteil vom 10. September 2008, T- 325/06, „CAPIO“, Randnrn. 48, 60	Belege (Rechnungen, Verkaufslisten) dafür, dass die Streithelferin in Finnland 1998 vier, 1999 105 und 2001 12 Hohlfaser-Oxygenatoren mit abnehmbaren Hartschalenbehältern im Gesamtwert von 19 901,76 EUR verkauft hat, galten als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der für „Oxygenatoren mit integrierter Pumpe; Steuergeräte für integrierte Pumpen; Luftdruckregulierer für integrierte Pumpen; Saugpumpen; Blutflussmessgeräte“ in Klasse 10 eingetragenen GM.
Urteil vom 27. September 2007, T- 418/03, „LA MER“, Randnrn. 87-90	Zehn über einen Zeitraum von 33 Monaten ausgestellte Rechnungen für verschiedene Produktpaletten, deren Verpackung die betreffende Marke trägt, mit sehr weit auseinander liegenden Beträgen (22 214 für die Rechnung vom 3. Januar 1995, 24 085 für die vom 4. Mai 1995, 24 135 für die vom 10. Mai 1995 und 31 348 für die vom 26. März 1997), aus denen hervorgeht, dass die Verkäufe an unterschiedliche Personen erfolgten, wurden als Belege erachtet, die den Schluss zulassen, dass sie lediglich als Beispiele aller Verkäufe und nicht als Nachweis dafür vorgelegt worden waren, dass die Marke öffentlich und nach außen benutzt wurde, und nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke war, oder innerhalb eines im Besitz dieses Unternehmens befindlichen oder von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes. Dessen ungeachtet wurden die getätigten Verkäufe, auch wenn sie nicht umfangreich waren, doch als Benutzung angesehen, die objektiv dazu diene, für die betreffenden Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern und eine Verkaufsmenge herbeizuführen, die im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Nutzung nicht so gering wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diene.
Urteil vom 25. März 2009, T- 191/07, „BUDWEISER“	Die Beschwerdekammer (Entscheidung vom 20. März 2007, R 0299/2006-2, „BUDWEISER/ältere internationale Wortmarke BUDWEISER“, Randnr. 26) befand im Wesentlichen, dass die ihr im Verwaltungsverfahren vorgelegten Unterlagen – Rechnungen über den Verkauf von mehr als 40 000 Litern Bier in Frankreich zwischen Oktober 1997 und April 1999, 23 in Österreich zwischen 1993 und 2000 für einen einzigen Abnehmer in Österreich ausgestellte Rechnungen und 14 in Deutschland zwischen 1993 und 1997 ausgestellte Rechnungen – den Umfang der Benutzung der älteren internationalen Wortmarke BUDWEISER (IR Nr. 238 203) in diesen Ländern ausreichend belegen. Die Feststellungen der Kammer wurden vom Gericht bestätigt.
Urteil vom 11. Mai 2006, C- 416/04 P, „Vitafruit“, Randnrn. 68-77	Der Nachweis des Verkaufs von Fruchtsaftkonzentrat an einen einzigen Abnehmer in Spanien in einem Zeitraum von elfeinhalb Monaten im Gesamtwert von 4 800 EUR, was dem Verkauf von 293 Kartons mit jeweils 12 Packungen entspricht, galt als Beleg für eine ausreichende Benutzung der älteren spanischen Marke.

Urteil vom 8. Juli 2010, T-30/09, „peerstorm“, Randnrn. 42, 43	Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende (lediglich) mehrere für den Endverbraucher bestimmte Kataloge vor, in denen die betreffende Marke auf Kleidungsstücken zu sehen war. Das Gericht führte hierzu aus: „...ergeben sich aus den Katalogen zwar keine Informationen darüber, wie viele Produkte die Streithelferin unter der Marke PETER STORM tatsächlich verkaufte. Insoweit ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den Katalogen zahlreiche Artikel der Marke PETER STORM angeboten wurden und dass diese Artikel während eines erheblichen Teils des maßgeblichen Zeitraums in mehr als 240 Geschäften des Vereinigten Königreichs erhältlich waren. Diese Umstände lassen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Frage, [...] den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte.“
Entscheidung vom 4. September 2007, R 35/2007-2 - DINKY	Der Verkauf von rund 1 000 Miniatur-Spielzeugautos wurde als ausreichender Umfang der Benutzung erachtet, da die Waren vornehmlich zu einem hohen Preis auf einem besonderen Markt an Sammler verkauft werden.
Entscheidung vom 11. Januar 2010, R 571/2009-1 - VitAmour	Der Verkauf von 500 kg Milchproteinen im Wert von insgesamt 11 000 EUR galt als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung für <i>Milchproteine für den menschlichen Verzehr</i> . In Anbetracht der Art der Waren, bei denen es sich nicht um Verbraucherprodukte, sondern um Zutaten für die Lebensmittelindustrie handelt, waren die vorgelegten Beträge und Werte Beleg für eine Marktpräsenz oberhalb der geforderten Schwelle.
Entscheidung vom 27. Juli 2011, R 1123/2010-4 - Duracryl	Elf Rechnungen an mehrere Unternehmen in verschiedenen Regionen Spaniens, aus denen hervorging, dass der Markeninhaber im maßgeblichen Zeitraum unter der Marke 311 Behälter unterschiedlicher Größe des Produkts im Gesamtwert von 2 684 EUR verkauft hatte, galten als ausreichender Nachweis der Benutzung einer für „Holzkonservierungsmittel“ in Klasse 2 eingetragenen Marke.
Entscheidung vom 1. Februar 2011, B 1 563 066	Für Arzneimittel wurde ein über mehrere Jahre erzielter Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. EUR angegeben. Die entsprechenden Rechnungen (eine je maßgeblichem Jahr) belegten allerdings tatsächliche Verkäufe von nur rund 20 EUR pro Jahr. In einer Gesamtwürdigung und vor dem Hintergrund weiteren eingereichten Materials wie Preislisten, einer eidesstattlichen Erklärung, Verpackungen und Werbematerial befand das Amt, dass dies als Nachweis einer ernsthaften Benutzung ausreicht.
Entscheidung vom 26. Januar 2001, B 150 039	Die Widerspruchsabteilung erachtete den Nachweis über den Verkauf von etwa 2 000 Plüsch-Spieltieren im gehobenen Preissegment als ausreichend.
Entscheidung vom 18. Juni 2001, B 167 488	Der Widersprechende legte eine Rechnung über den Verkauf einer Hochpräzisions-Laserschneidmaschine über 565 000 FRF, einen Katalog über die Leistung dieser Maschine und einige Abbildungen des Produkts vor. Dies hielt die Widerspruchsabteilung angesichts der Art der Ware, des spezifischen Markts und des sehr hohen Preises für ausreichend.

2.7 Benutzung der Marke in einer anderen als der eingetragenen Form

2.7.1 Einleitung

Gemäß Artikel 15 GMV gilt als Benutzung ebenfalls die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Der Zweck dieser Bestimmung besteht darin, es dem Inhaber zu erlauben, Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es ermöglichen, sie den

Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen, ohne aber gleichzeitig die Unterscheidungskraft zu beeinflussen (siehe Urteil vom 23. Februar 2006, T-194/03, „Bainbridge“, Randnr. 50).

Das Gericht erwähnt ferner, dass eine strikte Übereinstimmung zwischen der verwendeten Form der Marke und derjenigen, in der die Marke eingetragen ist, nicht erforderlich ist. Die Abweichung darf allerdings nur in geringfügigen Bestandteilen gegeben sein, und die beiden Zeichen müssen als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können (siehe Urteil vom 23. Februar 2006, T-194/03, „Bainbridge“, Randnr. 50).

Zur Beantwortung der Frage, ob die Zeichen in der benutzten und in der eingetragenen Form insgesamt als gleichwertig gelten können, muss zunächst einmal bestimmt werden, welche Bestandteile geringfügig sind. Hierfür hat das Gericht in mehreren Urteilen Kriterien entwickelt.

Abschnitt 2.7.2 wird sich mit diesen Kriterien befassen. In Abschnitt 2.7.3 wird die Praxis des Amtes bei „Abwandlungen“ von Marken, beim „Zusatz“ von Bestandteilen an Marken und beim „Weglassen“ von Bestandteilen von Marken geschildert.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass zur Feststellung der Benutzung der Marke für die Zwecke von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt ist, sich zum Nachweis 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** (siehe Urteil vom 25. Oktober 2012, C-553/11, „Protifit“, Randnr. 30).

2.7.2 Kriterien des Gerichts

Kurzgefasst besteht der vom Gericht entwickelte Test darin, das zunächst bestimmt wird, welches die entscheidenden und prägenden Elemente des eingetragenen Zeichens sind, und dann zu überprüfen, ob diese auch in dem Zeichen in seiner benutzten Form vorhanden sind.

Das Gericht stellt fest:

„[...] das bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft und der Dominanz eines oder mehrerer Bestandteile einer zusammengesetzten Marke ist auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile sowie die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile [...] bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen [ist] (siehe Urteil vom 24. November 2005, T-135/04, „Online Bus“, Randnr. 36).

Zu **Hinzufügungen**:

- Mehrere Zeichen können gleichzeitig benutzt werden, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens verändert wird (siehe Urteil vom 8. Dezember 2005, T-29/04, „CRISTAL CASTELLBLANCH“, Randnr. 34).

- Hat das hinzugefügte Element keine Unterscheidungskraft, ist es schwach und/oder nicht prägend, verändert es die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht (siehe Urteil vom 30. November 2009, T-353/07, „COLORIS“, Randnrn. 29-33 ff.; und vom 10. Juni 2010, T-482/08, „Atlas Transport“, Randnrn. 36 ff.).

Zu **Weglassungen**:

- Hat das gestrichene Element eine untergeordnete Stellung und keine Kennzeichnungskraft, ändert ein Weglassen nichts an der Unterscheidungskraft der Marke (siehe Urteil vom 24. November 2005, T- 135/04, „Online Bus“, Randnr. 37).

2.7.3 Praxis des Amtes

Grundsätzlich ist zu beurteilen, ob die Benutzung der Marke eine annehmbare oder eine nicht annehmbare „Abwandlung“ ihrer eingetragenen Form darstellt.

Daher sind in diesem Zusammenhang zwei Fragen zu klären. Zunächst ist klarzustellen, was die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form ausmacht.⁶ Zweitens ist zu prüfen, ob die Marke in der benutzten Form diese Unterscheidungskraft beeinflusst. Diese Fragen müssen auf der Grundlage des Einzelfalls geklärt werden.

Es besteht ein *wechselseitiger Zusammenhang* zwischen dem Grad der Unterscheidungskraft der Marke und der Wirkung von Abwandlungen. Marken mit hoher Unterscheidungskraft sind weniger anfällig für die Auswirkungen von Veränderungen als kennzeichnungsschwache Marken. Die Hinzufügung von Elementen zur Marke oder das Streichen von Elementen von der Marke dürfte eher Marken mit geringer Unterscheidungskraft berühren.

Besteht eine Marke aus *mehreren Bestandteilen*, von denen nur eines oder mehrere kennzeichnungskräftig ist bzw. sind, und war die Marke nur aufgrund dieser Bestandteile eintragungsfähig, so stellt sowohl jede Änderung dieser Bestandteile als auch ihre Streichung oder ihre Ersetzung durch andere Elemente grundsätzlich eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

Um festzustellen, ob die Benutzung der abgewandelten Marke zulässig ist oder die Unterscheidungskraft beeinflusst wird, sind die in der betreffenden Branche üblichen Verfahren und das relevante Publikum zu berücksichtigen.

In den folgenden Abschnitten finden sich praktische Hinweise zur Beurteilung der Frage, ob Hinzufügungen (Abschnitt 2.7.3.1), Weglassungen (Abschnitt 2.7.3.2) und Änderungen (Abschnitt 2.7.3.3) des Zeichens in seiner benutzten Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflussen.

⁶ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

2.7.3.1 Hinzufügungen

Wie bereits ausgeführt, gilt bei Hinzufügungen, dass i) mehrere Zeichen gleichzeitig benutzt werden können, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens beeinflusst wird, und ii) die Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen oder schwachen und/oder nicht prägenden Elements die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht beeinflusst.

In den folgenden Abschnitten sind Beispiele für diese beiden Arten von Fällen dargestellt:


- gleichzeitige Benutzung mehrerer Zeichen;
- Hinzufügung weiterer Wortelemente;
- Hinzufügung von Bildelementen.

Gleichzeitige Benutzung mehrerer Marken oder Zeichen

In einigen Markt Bereichen ist es üblich, dass die Waren und Dienstleistungen nicht nur ihre eigene Marke tragen, sondern auch die Marke des Unternehmens oder der Produktgruppe („Hausmarke“). Hierbei handelt es sich nicht um eine Benutzung der eingetragenen Marke in einer abweichenden Form, sondern um die gleichzeitige und rechtmäßige Benutzung zweier unabhängiger Marken.

Im System der Gemeinschaftsmarke gibt es keinen Grundsatz, dem zufolge der Widersprechende Nachweise nur für die ältere Marke allein vorlegen muss, wenn im Sinne von Artikel 42 GMV die ernsthafte Benutzung nachzuweisen ist. Zwei oder mehr Marken können unabhängig voneinander zusammen benutzt werden, sei es mit dem Namen des Unternehmens oder ohne ihn, und ohne Beeinflussung der Unterscheidungskraft der älteren eingetragenen Marke.

Der Gerichtshof hat bestätigt, dass die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer eingetragenen Marke erfüllt sein kann, wenn sie als Bestandteil einer anderen, zusammengesetzten Marke benutzt wurde, oder wenn sie in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind (siehe Urteil vom 18. April 2013, C-12/12, „SM JEANS/LEVI'S“, Randnr. 36).

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
CRISTAL		T-29/04
<p>„Im vorliegenden Fall ist die Marke CRISTAL auf dem Flaschenhalsetikett der von der Streithelferin vertriebenen Flasche viermal und auf deren Hauptetikett zweimal, jeweils mit dem Zusatz ®, gut sichtbar wiedergegeben. Auf dem Flaschenhalsetikett steht die Marke in gewissem Abstand zu den anderen Elementen. Auf den Schachteln, in denen die Flaschen der Marke CRISTAL vermarktet werden, ist die Marke im Übrigen alleine wiedergegeben. Ebenso wird in den von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen nur der Ausdruck „Cristal“ mit dem Zusatz „Schachtel 1990“ genannt. Damit identifiziert die Marke CRISTAL das von der Streithelferin vertriebene Produkt“ (Randnr. 35).</p> <p>„Was den Zusatz „Louis Roederer“ auf dem Hauptetikett der Flaschen angeht, so handelt es sich dabei nur um den Herstellernamen, durch den eine unmittelbare Verbindung zwischen einer oder mehreren Produktlinien und dem jeweiligen Unternehmen hergestellt werden kann. Das Gleiche gilt für die Buchstabenkombination „LR“ als den Initialen der Streithelferin. Wie das Amt hervorgehoben hat, beeinträchtigt die gleichzeitige Verwendung dieser Kennzeichnungselemente auf derselben Flasche nicht die Identifizierungsfunktion der Marke CRISTAL für die in Frage stehenden Waren“ (Randnr. 36).</p> <p>„Ebenso ist der Auffassung des Amtes zuzustimmen, dass die Verwendung einer Wortmarke in Kombination mit der geografischen Herkunftsangabe „Champagne“, soweit die Marke für Champagner benutzt wird, nicht als ein Zusatz angesehen werden kann, der geeignet ist, die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen. Denn im Weinsektor ist der Verbraucher vielfach besonders an der genauen geografischen Herkunft des Erzeugnisses und Identität des Weinbauunternehmens interessiert, da das Renommee dieser Erzeugnisse häufig damit zusammenhängt, dass sie in einer bestimmten geografischen Gegend von einem bestimmten Weinbaubetrieb hergestellt werden“ (Randnr. 37).</p> <p>„Demnach ist es als unerheblich anzusehen, dass die Wortmarke CRISTAL in Kombination mit weiteren Angaben verwendet wurde. Die Beschwerdekammer hat daher nicht gegen die Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a und 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 Absatz 2 der Durchführungsverordnung verstoßen“ (Randnr. 38).</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
L.114	Lehning L114	T-77/10 und T-78/10
<p>L.114 ist eine französische Marke, eingetragen für „pharmazeutische Erzeugnisse“ in Klasse 5.</p> <p>Das Gericht befand Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Der fehlende Punkt zwischen dem Großbuchstaben „L“ und der Zahl 114 ist ein geringfügiger Unterschied, der die ältere Marke L.114 ihrer Unterscheidungskraft nicht beraubt. (Randnr. 53) 2) Die Tatsache, dass die Marke „L.114“ zusammen mit der Hausmarke „Lehning“ benutzt wurde, war unerheblich und beeinflusste nicht ihre Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV. (Randnr. 53) 		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
YGAY	YGAY zusammen mit einer Reihe weiterer Wort- und Bildbestandteile	R 1695/2007-1 (bestätigt durch T-546/08)
<p>Die Kammer wies in ihrer Entscheidung (die vom Gerichtshof in der Rechtssache T-546/08, Randnrn. 19 und 20 bestätigt wurde) darauf hin, dass die Marke YGAY in vielen Fotografien sowohl auf dem Etikett als auch auf der Schachtel, in der die Flasche verkauft wird, erscheint. Auf den Etiketten ist die in Frage stehende Marke von den anderen Elementen getrennt. Auf einigen Etiketten steht sie für sich, unterhalb des Ausdrucks MARQUES DE MURRIETA, geschrieben in großen, fetten Buchstaben. Auf anderen steht der Ausdruck BODEGAS MARQUES DE MURRIETA in kleinen Buchstaben im oberen Teil, während die Elemente CASTILLO YGAY in großen, stilisierten Buchstaben quer über das Etikett angebracht sind. Die Marke YGAY findet sich auch allein oder zusammen mit dem Ausdruck CASTILLO YGAY auf den Schachteln, in denen die Flaschen vertrieben werden. Auf den vom Widersprechenden vorgelegten Rechnungen wird die Marke YGAY ebenfalls erwähnt, zusammen mit allgemeinen Informationen wie dem Jahr der Erzeugung, dem Ursprung usw. Daraus folgt, dass das Zeichen YGAY als die Marke fungiert, die die Ware identifiziert, nämlich vom Widersprechenden vertriebener „Wein“. (Randnr. 15)</p> <p>Der Ausdruck MARQUES DE MURRIETA könnte in diesem Zusammenhang lediglich die Angabe des Namens des Erzeugers oder des Weinbaubetriebs sein, der den Wein erzeugt und vertreibt, was eine direkte Verbindung zwischen einer oder mehreren Produktlinien und einem bestimmten Unternehmen herstellen könnte (siehe Gericht erster Instanz, Urteil vom 8. Dezember 2005, T-29/04, „CRISTAL CASTELLBLANCH“, Randnr. 36). (Randnr. 16)</p>		

Der Widersprechende **muss** allerdings **belegen**, dass das weitere Zeichen tatsächlich eine unabhängige Marke bzw. ein unabhängiges Zeichen ist, die/das beispielsweise mit der Marke des Unternehmens, dem Hersteller usw. im Zusammenhang steht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 206/2000-3
<p>Die Beschwerdekammer erachtete die Darstellung von zwei Wörtern als Benutzung zweier eigenständiger Marken, da der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis zeigte, dass es sich bei einem dieser Wörter um eine ältere Marke des Widersprechenden mit eigener Identität handelt, die im Markt mit einer Reihe von Begleitmarken verwendet wird, wie dies bei der Kennzeichnung der betreffenden Produkte (Wein) üblich ist:</p> <p>„DUBOIS“ und „MINUTO“ sind eigenständige Marken, die zusammen auf einem bestimmten Erzeugnis aufgebracht werden, wie es bei der Kennzeichnung von Weinerzeugnissen üblich ist (Name des Weinguts und Name des Erzeugnisses). Zu spanischen Marken siehe z. B. „TORRES“ – „Sangre de Toro“, „TORRES“ – „Acqua d’Or“. Fragt der maßgebliche Verbraucher nach Wein der Marke „MINUTO“, ist er sich der Tatsache bewusst, dass dieser Wein zur Produktlinie „DUBOIS“ gehört; „MINUTO“ wird jedoch als eigenständige Marke wahrgenommen, auch wenn sie auf den Rechnungen, in Broschüren und/oder auf Produktetiketten in unmittelbarer Nähe des Zeichens „DUBOIS“ auftritt (Randnr. 18).</p>		

Die *doppelte Verwendung* des **Symbols** „®“ nach der eingetragenen älteren Marke und nach dem weiteren Zeichen kann ein Hinweis darauf sein, dass das weitere Zeichen als eingetragene Marke wahrgenommen wird.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
CLASSIC	NESCAFÉ® CLASSIC®	B 123 093
<p>Höchstwahrscheinlich sieht der Durchschnittsverbraucher das Wort „NESCAFÉ“ als Bestandteil der Kombination „NESCAFÉ CLASSIC“ an, doch hat der Widersprechende durch Anfügen des Symbols „®“ an jedes dieser Wörter verdeutlicht, dass sowohl „NESCAFÉ“ als auch „CLASSIC“ eingetragene Marken sind. Daher gilt die Benutzung der Marke „CLASSIC“ in Verbindung mit der Marke „NESCAFÉ“ als Benutzung der Marke „CLASSIC“ für „Kaffee“, weil sie die Unterscheidungskraft der Marke „CLASSIC“ von der eingetragenen Form nicht beeinflusst.</p>		

Andererseits könnte die Ernsthaftigkeit der Benutzung in Fällen in Zweifel gezogen werden, in denen die eingetragene Marke aufgrund der zusätzlichen, sehr dominanten Benutzung anderer Marken als **rein dekoratives Element** wahrgenommen wird.

Treten die unterschiedlichen Elemente als ein „**einheitliches Ganzes**“ in Erscheinung, wird dies eher als eine **zusammengesetzte Marke** und weniger als zwei oder mehr Marken angesehen. Dies ist der Fall, wenn die Bestandteile tatsächlich miteinander verschmelzen.

Hinzufügung weiterer Wortbestandteile

Grundsätzlich bedeutet jede Abwandlung in den Buchstaben oder Wörtern eine Änderung der Unterscheidungskraft der Marke. In den folgenden drei Abschnitten soll eine Reihe von Gegebenheiten geschildert werden, in denen Hinzufügungen annehmbar sind. Im vierten Abschnitt geht es um Beispiele nicht annehmbarer Hinzufügungen.

Hinzufügungen nicht dominanter Elemente

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
<p style="text-align: center;">COLORIS</p>		<p style="text-align: center;">T-353/07</p>
<p>Das Gericht bekräftigte, dass die Benutzung der Marke <i>Coloris</i> mit zusätzlichen Wörtelementen wie „global coloring concept“ oder „gcc“ ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflusst, weil die zusätzlichen Elemente nur zusammen mit der Marke <i>Coloris</i> verwendet werden und <u>darunter angebracht</u> sind und sie aufgrund ihrer Größe in dieser Marke <u>nicht dominieren</u>.</p> <p>Das Gleiche gilt noch nachdrücklicher für die zusätzlichen Wörter (global coloring concept), da <i>sie Wörter mit allgemeiner Bedeutung sind und das Wort „coloring“ sich auf die betreffenden Waren bezieht und somit einen gewissen beschreibenden Charakter hat.</i></p>		

Zusätze mit allgemeiner oder beschreibender Bedeutung

Die Benutzung einer eingetragenen Wortmarke (oder jeder anderen Marke) zusammen mit einer allgemeinen Angabe des Erzeugnisses oder einer Beschreibung gilt als Benutzung der eingetragenen Marke. Hinzufügungen, mit denen lediglich Merkmale der Waren und Dienstleistungen wie deren Art, Qualität, Quantität, Bestimmungszweck, Wert und geografische Herkunft sowie der Zeitpunkt der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen angegeben werden sollen, stellen in der Regel keine Abwandlung, sondern eine Benutzung der Marke dar.

Zum Beispiel:

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2
<p>Aus den Belegen (insbesondere aus dem Artikel in <i>Film Journal International</i>) geht hervor, dass „Fantasia 2000“ eine im Geiste des Originals geschaffene neue Fassung des 1940 produzierten Original-Walt Disney-Films „Fantasia“ ist: eine Abfolge von Zeichentrickszenen, unterlegt mit klassischer Musik. Die Zahl „2000“ ist daher lediglich ein Hinweis auf die Neuauflage des Films und stellt somit keine Veränderung dar, aufgrund derer dieser Titel nicht als Nachweis der Benutzung des durch die ältere Eintragung im Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a GMV geschützten Wortes „Fantasia“ herangezogen werden könnte. (Randnr. 22)</p>		

Andere annehmbare Hinzufügungen


Die Hinzufügung **unbedeutender Präpositionen** beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
<p>Das Fehlen des Wortes „de“ gilt nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke.</p>		

Auch die Verwendung von **Plural- oder Singularformen** oder umgekehrt beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
<p>Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer nach Prüfung der eingereichten Nachweise, die in der Hauptsache den spanischen Markt betreffen, zu der Auffassung gelangt, dass die Benutzung der eingetragenen Marke „TENTATION“ durch Benutzung des Zeichens „TENTATIONS“ die Unterscheidungskraft der ursprünglich eingetragenen Marke nicht beeinflusst. Die bloße Hinzufügung des Buchstabens „s“ am Ende der Marke verändert weder wesentlich das Erscheinungsbild oder die Aussprache der eingetragenen Marke, noch ruft sie auf dem spanischen Markt einen anderen begrifflichen Eindruck hervor. Die in Frage stehende Marke dürfte nunmehr lediglich als Wort im Plural anstatt im Singular wahrgenommen werden. Damit wird die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht beeinflusst (Randnr. 17).</p>		

Die Hinzufügung der „**Art des Unternehmens**“ ist ebenfalls annehmbar:

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	<p>Die benutzte Form enthielt das Logo sowie die Wörter „SOCIEDAD LIMITADA“ (in kleinen Buchstaben) unterhalb des Wortes „SISTEMAS“ und/oder der liegenden Darstellung des „E“ mit den Wörtern „epco SISTEMAS, S.L.“ fett gedruckt</p>	<p>R 1088/2008-2 Bestätigt durch T-132/09</p>
<p>Anders als der Anmelder vorträgt, stellen diese Zeichen keine erheblichen Beeinflussungen der Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form dar. (Randnr. 24)</p>		


Nicht annehmbare Hinzufügungen


Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
Captain	Captain Birds Eye	R 89/2000-1
<p>Es kann nicht behauptet werden, ... dass die Benutzung von CAPTAIN BIRDS EYE eine Benutzung der Marke CAPTAIN in einer Form ist, die keine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form darstellt, da sich die beiden Zeichen in ihrem Aussehen deutlich unterscheiden. (Randnr. 20)</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 634/2009-4
<p>Der Widersprechende stützt sich ferner auf 75 Rechnungen, in denen allerdings nicht die Marke des Widersprechenden zu finden ist, sondern die Ausdrücke ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO und ECOCOM-ECO. Keiner dieser Ausdrücke entspricht der Marke in ihrer eingetragenen Form. ... Das Argument, die Ausdrücke ECOORD, ECOSEM und ECOCOM seien zu vernachlässigende, beschreibende Begriffe, ist nicht stichhaltig. Es ist unerheblich, ob es Absicht des Widersprechenden war, vor seiner Marke deskriptive Elemente anzubringen. Entscheidend ist, ob die Verbraucher diese zusätzlichen Elemente als rein deskriptive Vorsilben oder doch als ernstzunehmende, unterscheidende Merkmale wahrnehmen. ... Die Begriffe an sich haben im Italienischen keine Bedeutung, und die vom Widersprechenden vorgelegten Erläuterungen zu den ziemlich komplexen Abkürzungen können für die italienischen Verbraucher nicht als ohne weiteres verständlich angesehen werden. Sie sind fantasievoll und unterscheidungskräftig und sind Bestandteil der Marke. (Randnrn. 17-20)</p> <p>Schließlich haben die in den Rechnungen verwendeten Begriffe unterschiedliche Vorsilben und sind dreimal so lang wie die Originalmarke. Außerdem verfügen die Kombinationen ECOORD, ECOSEM und ECOCOM über eigene Unterscheidungskraft und stehen am Anfang der Marken, dem der Verbraucher normalerweise größere Aufmerksamkeit widmet. Daher kann die Benutzung der Begriffe ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO und ECOCOM-ECO nicht als geringfügig abweichende Benutzung der älteren Marke gelten. (Randnr. 21)</p>		

Hinzufügung von Bildbestandteilen

In Fällen, in denen der Bildbestandteil nur eine geringfügige Rolle spielt, wird die Unterscheidungskraft des Zeichens in seiner eingetragenen Form nicht beeinflusst.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
BIONSEN		R 1236/2007-2
<p>Dieses Material belegt außerdem, dass die Produkte des Beschwerdegegners noch weitere Elemente enthalten, insbesondere ein japanisches Schriftzeichen in einem kleinen Kreis, der entweder über oder unter dem Wort „BIONSEN“ abgebildet wird. (Randnr. 19)</p> <p>Im vorliegenden Fall stellt die Kombination der stilisierten Form des Wortes „BIONSEN“ mit dem japanischen Schriftzeichen, unabhängig davon, ob es über oder unter dem Wort „BIONSEN“ angebracht ist, höchstens eine Benutzung dar, die nur in geringfügigen Bestandteilen von der eingetragenen Form abweicht. Das Wort „BIONSEN“ in der benutzten Form ist lediglich eine leichte und banale Stilisierung des Wortes „BIONSEN“. Die Hinzufügung des Bildelements in Form eines Kreises mit einem japanischen Schriftzeichen dürfte vom Durchschnittsverbraucher aufgrund seiner relativ geringen Größe und seiner Position entweder unter dem Wort „BIONSEN“ oder rechts davon kaum bemerkt werden. (Randnr. 23)</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
BLUME	Zeichen, das in Verbindung mit folgendem Bildbestandteil benutzt wird: 	R 681/2001-1
Im Hinblick auf die Marke BLUME Nr. 1 518 211 vertrat die Widerspruchsabteilung zu Recht die Auffassung, dass die Hinzufügung des Bildelements ... die Unterscheidungskraft der Marke BLUME nicht beeinflusst, da das Wort „BLUME“ vom Logo eindeutig getrennt und gut lesbar in Blockbuchstaben geschrieben ist. (Randnr. 22)		



Die Hinzufügung eines Bildbestandteils kann allerdings die Unterscheidungskraft einer Marke beeinflussen, wenn dieser Bildbestandteil nicht als rein dekoratives Element betrachtet wird, sondern als *im Gesamteindruck der Marke dominant und kennzeichnungskräftig*.

2.7.3.2 Weglassungen

Bei der Prüfung von „Weglassungen“ von Bestandteilen einer Marke in ihrer benutzten Form ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wurde.

Hat der weggelassene Bestandteil eine **untergeordnete Stellung und keine Unterscheidungskraft**, ändert er nichts an der Unterscheidungskraft der Marke (siehe Urteil vom 24. November 2005, T-135/04, „Online Bus“).


Weglassungen nicht dominierender Bestandteile

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-135/04
Das Gericht stellte fest, dass sowohl die eingetragene Form der älteren Marke als auch die benutzte Form den Wortbestandteil „BUS“ und den Bildbestandteil „drei verschlungene Dreiecke“ enthalten. Die Darstellung der Bestandteile ist in keiner Form besonders originell oder ungewöhnlich. Die Abwandlungen sind daher nicht geeignet, die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen. Die weggelassene Angabe „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ war „ein langer Wortbestandteil in kleiner Schriftgröße, der am unteren Rand des Zeichens eine untergeordnete Rolle einnimmt. Inhaltlich weist er auf die in Frage stehenden Dienstleistungen hin. In Anbetracht seines beschreibenden Charakters und seiner Nebenrolle bei der Ausgestaltung des Zeichens ist dieser Bestandteil als nicht unterscheidungskräftig anzusehen. ... Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die benutzte Form der älteren Marke keine Abweichungen aufweist, die die Unterscheidungskraft der älteren Marke [...] beeinflussen könnte.“ (Randnrn. 34 ff.)		

Weglassungen allgemeiner oder beschreibender Bestandteile

Enthält eine eingetragene Marke eine **allgemeine** Angabe des Produkts oder eine **Beschreibung**, und wird diese Beschreibung in der benutzten Form des Zeichens weggelassen, gilt diese Benutzung als Benutzung der eingetragenen Marke.

Weglassungen, mit denen lediglich Merkmale der Waren und Dienstleistungen wie deren Art, Qualität, Quantität, Bestimmungszweck, Wert und geografische Herkunft sowie der Zeitpunkt der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen angegeben werden sollen, stellen in der Regel die Benutzung einer annehmbaren Abwandlung dar.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	Benutzung ohne das Wort „beachwear“	T-415/09 (Rechtsmittel anhängig C-621/11 P)
<p>Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, dass zwar <i>in einigen Nachweisen</i> die ältere Marke das Wort „beachwear“ nicht enthält, dass dies aber „<i>die Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht beeinflusst, da es die Art der Waren nur beschreibt</i>“ („T-Shirts, Badebekleidung“).</p> <p>Das Gericht war folgender Auffassung: Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der älteren Marke um eine zusammengesetzte Marke mit der Darstellung eines Schiffssteuerrades, also eines Zeichens mit runder Form. In der Mitte des Zeichens befindet sich ein Fischskelett, über dem das Wort „fishbone“ und unter dem das Wort „beachwear“ steht. ... Wie die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht befunden hat, wird die Marke zwar in bestimmten Belegen unterschiedlich und insofern in einer anderen als der eingetragenen Form benutzt, als das Zeichen nicht den Begriff „beachwear“ enthält, doch beeinflusst dies nicht ihre Unterscheidungskraft. Der Begriff „beachwear“ (Strand-/Badebekleidung) ist eine Beschreibung der Art der durch die ältere Marke geschützten Waren. [Hervorhebung hinzugefügt]. Der beschreibende Charakter liegt bei der durch die ältere Marke geschützten „Badebekleidung“ auf der Hand, dies ist aber auch bei „T-Shirts“ der Fall, bei denen der Begriff „beachwear“ sofort so gedeutet wird, dass es sich um T-Shirts handelt, die in der Freizeit getragen werden, beispielweise im Sommer am Strand. Verbraucher werden in dem Begriff also eine Bezeichnung der Art der Waren sehen und ihn nicht als Angabe der betrieblichen Herkunft dieser Waren betrachten. Die Tatsache, dass der Begriff „beachwear“ in einer fantasievolleren Schriftart als der Begriff „fishbone“ geschrieben ist, für den normale Großbuchstaben verwendet wurden, ändert an dieser Einschätzung nichts. Anders als vom Anmelder in seinen Einlassungen behauptet, kann die Schriftart des Begriffs „beachwear“ nicht als ungewöhnlich betrachtet werden, da er kleine Druckbuchstaben enthält. Zur horizontalen Position des Begriffs „beachwear“ in der älteren Marke, der waagrecht quer unterhalb der unteren Kante des Steuerrades angebracht ist, sei gesagt, dass sie grafisch nicht auffälliger ist als die des Begriffs „fishbone“, der – ebenfalls horizontal – oben in der Rundung des Steuerrades liegt. Es ist daher davon auszugehen, dass die dem HABM vorgelegten Rechnungen, die eine Benutzung des älteren Zeichens ohne das Wort „beachwear“ belegen, als Nachweis der ernsthaften Benutzung zu berücksichtigen sind. (Randnr. 62-64)</p>		



Andere zulässige Weglassungen

Die Weglassung **unbedeutender Präpositionen** beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
Das Fehlen des Wortes „de“ gilt nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke.		

Es kommt vor, dass das ältere Zeichen aus einem (oder mehreren) unterscheidungskräftigen Wortbestandteil(en) und einem (oder mehreren)

Bildbestandteil(en) besteht, wobei letztere(s) von den maßgeblichen Verkehrskreisen als banal empfunden wird/werden. Solche banalen Bestandteile werden nicht als unterscheidungskräftig betrachtet und ihre Weglassung ändert nichts an der Unterscheidungskraft des Zeichens. Es muss daher festgelegt werden, welche Bestandteile die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen und wie der Verbraucher sie wahrnimmt.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	CHLOREX	R 579/2008-2
<p>Widerspruchsabteilung: „In allen vorgelegten Nachweisen (Werbeprospekte, Rechnungen) wird die Marke „CHLOREX“ als Wortmarke benutzt. Die ältere französische Marke ist eine Bildmarke “, bestehend aus dem Wort „CHLOREX“, das über einem Bildbestandteil angebracht ist. Dieser Bildbestandteil besteht aus zwei Reagenzglasern, die von einem Dreieck umgeben sind. ... Die Bildbestandteile der Marke dominieren den Wortbestandteil der Marke nicht zwangsläufig. Daher können die als Nachweis der Benutzung der älteren Marke als Wortmarke vorgelegten Unterlagen als Benutzung der Marke gemäß Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a GMV akzeptiert werden, da die Weglassungen der Bildbestandteile die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen, die vom Wortbestandteil beherrscht wird.</p> <p>Beschwerdekammer: „Wie in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, ist allen vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen (Werbeprospekte, Rechnungen) zum Nachweis der Benutzung der älteren Marken zu entnehmen, dass die Marke „CHLOREX“ nur als Wortmarke benutzt wird. In der angefochtenen Entscheidung heißt es, dass diese Benutzung als Nachweis der Benutzung der älteren Bildmarke Nr. 1 634 632 ausreicht; es ist dies die einzige Benutzung, die in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt wurde, die wiederum vom Anmelder allein mit dem Argument angefochten wird, dass die Streichung des Bildbestandteils die Unterscheidungskraft dieser Marke beeinflusst. Der Widerspruch ist aus den in der angefochtenen Entscheidung, auf die sich die Kammer bezieht, genannten Gründen zurückzuweisen.“ (Randnr. 23)</p>		


Das Weglassen der **Transliteration eines Begriffs** gilt grundsätzlich als annehmbare Änderung.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
<p>Die Weglassung der Transliteration des Begriffs in griechischen Buchstaben beeinflusst nicht die Unterscheidungskraft der Marke, da deren benutzte Form noch den Begriff APALIA enthält, der Kennzeichnungskraft hat und dominant ist.</p>		

Nicht zulässige Weglassungen


Grundsätzlich stellt ein Unterschied bei Wörtern oder sogar Buchstaben eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
<p>„Das Fehlen des Wortbestandteils „TONY“ in den beiden ersten Marken beeinflusst die Unterscheidungskraft der eingetragenen älteren Marke „TONY HAWK“ erheblich. Diese Marken sollten daher als eigenständige Marken wahrgenommen werden, und ihre Benutzung kann nicht als Benutzung der Wortmarke „TONY HAWK“ angesehen werden.“</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
 (in Spanien)	Als Bildmarke (ohne „Light Technology“ oder nur mit dem Begriff „Light“ und anderen Wortbestandteilen) oder als Wortmarke	R 1625/2008-4 (Rechtsmittel T-143/10 bezog sich nicht auf die spanischen Marken)
<p>„Im vorliegenden Fall konnte die Kammer überprüfen, dass keiner der vorgelegten Benutzungsnachweise die älteren spanischen Zeichen in der eingetragenen Form wiedergibt, da entweder die Marke rein in Bildform abgebildet ist, also ohne den Ausdruck „light technology“, oder der Bildbestandteil nur mit dem Wort „Light“ und anderen Wortbestandteilen oder dem Ausdruck „LT Light Technology“ einhergeht, also auch in Form eines Wortes ohne Bildbestandteil, der aber charakteristisch für die älteren spanischen Marken ist, auf die sich der Widerspruch stützt. Unter diesen Umständen und in Anbetracht der Tatsache, dass die an der Darstellung älterer Marken vorgenommenen Änderungen deren Unterscheidungskraft beeinflussen, besteht die Auffassung, dass die vorgelegten Belege eine Benutzung der spanischen Marken, auf die sich der Widerspruch stützt, nicht nachweisen.“ (Randnrn. 15 und 16)</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
<p>„Die ältere Marke ist eingetragen als „SP LA SPOSA“. In den als Benutzungsnachweis eingereichten Unterlagen geht es nur um Brautkleider. Der Bestandteil „LA SPOSA“ ist ein gemeinsamer Begriff, der von den italienischen und spanischen Verkehrskreisen als „Braut“ verstanden wird und für die in Frage stehenden Waren, nämlich Brautkleider, nur geringe Unterscheidungskraft besitzt. Der Widersprechende selbst hat diesen Begriff in seiner Preisliste „tarifa de precios“, die in verschiedenen Amtssprachen der EU vorliegt, den Begriff in die anderen Sprachen übersetzt; so steht statt „LA SPOSA“ in der portugiesischen Fassung „novia“, in der englischen „bride“, in der deutschen „Braut“ usw. Dem ist zu entnehmen, dass der Beschwerdegegner selbst den Begriff „LA SPOSA“ als Hinweis auf die Zielgruppe bei den Verbrauchern, nämlich Bräute, betrachtet.“ (Randnr. 18)</p> <p>„Daher ist der Bestandteil „SP“ am Anfang der älteren Marke ein Element mit Unterscheidungskraft, das nicht außer Acht gelassen werden darf. Dieses Element darf vor allem deshalb nicht vernachlässigt werden, weil es am Anfang der Marke steht. Weiter ist es in allen Sprachen der Europäischen Gemeinschaft bedeutungslos, und es hat für sich genommen Unterscheidungskraft.“ (Randnr. 19)</p> <p>„Die Weglassung der Buchstaben „SP“ in dem Ausdruck „LA SPOSA“ oder „LA SPOSA COLLECTION“ stellt keine annehmbare Abweichung von der älteren Marke dar, sondern eine erhebliche Änderung an der Unterscheidungskraft der Marke. Die vom Beschwerdegegner vorgelegten Unterlagen weisen nicht ausreichend nach, dass die Marke „SP LA SPOSA“ ernsthaft benutzt wurde.“ (Randnr. 26)</p>		

In Fällen, in denen der **Bildbestandteil** das dominante oder kennzeichnungskräftige Element und nicht nur dekorativ oder banal ist, kann seine Weglassung die Unterscheidungskraft des Zeichens beeinflussen.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	ESCORPION	R 1140/2006-2
<p>Die älteren Marken zeichnen sich deutlich durch das Vorhandensein des Bildbestandteils aus. Die Unterlagen allerdings, die im Widerspruchsverfahren und – selbst wenn sie Berücksichtigung finden sollten – im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden, belegen keine Benutzung des in den älteren Marken enthaltenen Bildbestandteils. (Randnr. 19)</p> <p>Das Amt ist daher der Auffassung, dass die Änderung der Marke des Widersprechenden zur derzeitigen Art der Benutzung eine nicht annehmbare Änderung darstellt und somit die Benutzung der eingetragenen Marke nicht nachgewiesen wurde. Der Widersprechende hat die Anforderungen von Artikel 43 Absätze 2 und 3 GMV nicht erfüllt; daher ist der Widerspruch insoweit zurückzuweisen, als er sich auf die Eintragungen der spanischen Marken stützte. (Randnr. 20)</p>		


2.7.3.3 Sonstige Änderungen

Zulässige Änderungen


Wortmarken

Wortmarken gelten als in der eingetragenen Form benutzt, unabhängig vom Schriftbild, der Verwendung von Groß-/Kleinbuchstaben oder von Farbe. Es wäre falsch, diese Form der Benutzung daraufhin zu prüfen, ob die Unterscheidungskraft beeinflusst wird. Ein **sehr außergewöhnliches Schriftbild** (stark stilisiert) kann allerdings zu einem anderen Schluss führen.

Unterschiedliche **Schriftgrößen** oder der Wechsel zwischen **Klein- und Großbuchstaben** sind bei Wortmarken üblich. Daher wird eine solche Benutzung als Benutzung der Marke in der eingetragenen Form betrachtet.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
MILENARIO		R 289/2008-4
<p>Die Beschwerdekammer schloss sich der Auffassung der Widerspruchsabteilung an, dass die Benutzung der Wortmarke „MILENARIO“, geschrieben in stilisierten, fettgedruckten Buchstaben, die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusste, da das Wort „MILENARIO“ als dominantes Bestandteil der für „Schaumweine und Spirituosen“ in Klasse 33 eingetragenen Marke angesehen wurde. (Randnr. 13)</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
AMYCOR		R 1344/2008--2
<p>Die stilisierte Darstellung der Wortmarke, eingetragen für durch die ältere Marke abgedeckte „pharmazeutische Erzeugnisse und Hygienepräparate; Pflaster; Verbandsmaterial; Fungizide; Desinfektionsmittel“ in Klasse 5, zusammen mit Bildbestandteilen, wurde nicht als wesentliche Änderung der Unterscheidungskraft der Wortmarke „AMYCOR“ in der eingetragenen Form erachtet.</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
THE ECONOMIST		R 56/2011-4
<p>Das Argument des Anmelders, der Benutzungsnachweis sei unzureichend, weil er sich auf das Logo beziehe ... und nicht auf die Wortmarke „THE ECONOMIST“, ist nicht stichhaltig. Erstens betreffen die eingereichten Nachweise beide älteren Marken (also die Wortmarke und das Logo). Darüber hinaus stellt die Benutzung des älteren Logos eine Benutzung der älteren Wortmarke dar. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Wortmarken in der eingetragenen Form als benutzt gelten, und zwar auch bei einem anderen Schriftbild (das abweichen kann, wenn das Schriftbild ein ganz besonderes ist), wenn es eine normale Änderung der Buchstabengröße oder den üblichen Wechsel zwischen Klein- und Großbuchstaben gibt, wenn sie in einer bestimmten Farbe oder zusammen mit allgemeinen Zusätzen benutzt wird. Die Benutzung des Wortes „THE ECONOMIST“ in einem Standardschriftbild, mit den üblichen Großbuchstaben am Anfang der Wörter „The“ und „Economist“, weiß auf dunklem Hintergrund, gilt als Benutzung nicht nur des älteren Logos, sondern auch der älteren Wortmarke. (Randnr. 14)</p>		

Wortmarken sind in schwarz/weiß eingetragen. Die Benutzung von Marken in **Farbe** ist üblich. Dabei handelt es sich nicht um eine Benutzung in Form einer Abwandlung, sondern um eine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
BIOTEX	(verschiedene)	R 812/2000-1
<p>Wie diesen Unterlagen zu entnehmen ist, wurde die Marke auf verschiedene Weise folgendermaßen dargestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Wort BIOTEX in weißen Großbuchstaben auf dunklem Hintergrund in Anzeigen. - Erwähnung des Wortes BIOTEX in Zeitungsartikeln mit schlichtem Schriftbild. - Das Wort BIOTEX in weißen Blockbuchstaben mit Dunkelfärbung der Spitze des Buchstaben „I“. - Das Wort BIOTEX in schnörkellosen weißen Blockbuchstaben auf den Etiketten und der Verpackung von Waschmitteln. - Das Wort BIOTEX mit schlichtem Schriftbild auf Versandrechnungen. - Das Wort BIOTEX in weißen Klein- und Großbuchstaben als Blockbuchstaben auf dunklem Hintergrund mit dem Bild eines „Wellen“-Zeichens. (Randnr. 14) <p>Die Benutzungsnachweise belegen, dass die Marke trotz verschiedener Änderungen in der Darstellung noch immer im Wesentlichen BIOTEX ist. Bei den Buchstaben, aus denen die Marke besteht, handelt es sich im Allgemeinen um reine Blockbuchstaben, ohne irgendwelche Schnörkel. Mitunter sind die Großbuchstaben schlicht und zweidimensional, mitunter mit einem Schatten versehen, um den Eindruck der Dreidimensionalität zu erwecken. Manchmal hat die Spitze des Buchstaben „I“ eine andere Farbe. Nach Auffassung der Kammer sind diese Abweichungen geringfügig und üblich und belegen eine allgemein übliche Praxis nicht nur in dem hier zu prüfenden Wirtschaftsbereich, sondern auch in anderen. Nach Auffassung der Kammer setzen diese Abwandlungen die Benutzung der Marke BIOTEX nicht außer Kraft; die angefochtene Entscheidung ist daher in diesem Punkt aufzuheben. (Randnr. 17)</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
SILVER	<i>Das Wort SILVER geschrieben in weißen Großbuchstaben auf einem roten Banner, das sich mit einem goldenen Kreis überschneidet, der weitere Wortbestandteile enthält</i>	B 61 368
<p>Die tatsächliche Benutzung der Marke, wie sie auf dem Bier-Pack, im Zeitungsausschnitt und auf dem Kalender zu sehen ist, ist nicht die Benutzung der eingetragenen Wortmarke SILVER, sondern des farbigen Logos, nämlich eines Bieretiketts mit dem Wort SILVER in weißen Großbuchstaben in einem roten Banner, das sich mit einem goldenen Kreis überschneidet, der die Wortbestandteile „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ und „Brassée par les Brasseries Kronenbourg“ enthält. Dies bedeutet nicht automatisch, dass die Marke nicht in der eingetragenen Form benutzt wurde. Es muss hier jeder Fall für sich geprüft werden. Im vorliegenden Fall ist das Amt der Auffassung, dass die Marke SILVER die tatsächliche Marke ist. Das Erscheinen der anderen Wortbestandteile „Bière sans alcool“,</p>		

„Bière de haute qualité“, „pur malt“ und „Brassée par les Brasseries Kronenbourg“ sowie des Bildbestandteils sind der Marke SILVER untergeordnet. Auch aus der Marketingstudie, dem Zeitungsausschnitt und den Rechnungen geht hervor, dass SILVER die tatsächliche Marke ist. Nach Auffassung des Amtes ist die Benutzung des Wortes SILVER in der Bildmarke so dominierend, dass sie die Anforderungen erfüllt, um als in der eingetragenen Form benutzt bezeichnet zu werden.

Bildmarken

Die Benutzung einer **reinen Bildmarke** (ohne Wortbestandteile) in einer anderen als der eingetragenen Form ist grundsätzlich eine nicht annehmbare Veränderung.

Wird allerdings eine schwarz-weiß eingetragene Bildmarke in Farbe benutzt, ist dies eine Benutzung der eingetragenen Marke.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Kommentar
		Gilt als in der eingetragenen Form benutzt.

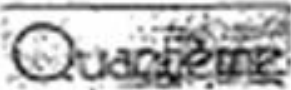

Die Benutzung von Bildmarken mit Farbbestandteilen in anderen Farben ist nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke anzusehen, *es sein denn, die Farbe ist das für den Gesamteindruck der Marke prägende Element* (z. B. bei Fahnen).

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 1479/2010-2
Der Wortbestandteil wurde als dominantes Element der Bildmarke betrachtet, da es in der Mitte positioniert war und aus großen Buchstaben bestand. Es bestand die Auffassung, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst war. (Randnr. 15)		



Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-152/11
Das Gericht vertrat folgende Auffassung: Wird in der Anmeldung keine Farbe angegeben, „muss die Verwendung verschiedener Farbkombinationen erlaubt sein, solange sich die Buchstaben vom Hintergrund abheben.“ Das Gericht wies ferner darauf hin, dass die Buchstaben M, A und D in der Gemeinschaftsmarke in einer ganz bestimmten Weise angeordnet sind. Folglich stellen Abbildungen des Zeichens, in denen die Anordnung der Buchstaben oder der farbliche Kontrast nicht verändert wurden, eine ernsthafte Benutzung dar. (Randnrn. 41 und 45).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 877/2009-1
<p>„Der orangene Hintergrund ist die Farbe der Verpackung der Produkte. Die Marke wird schwarz auf einem weißen Hintergrund benutzt, ähnlich wie die ältere eingetragene Marke silber umrandet. Das Schriftbild wurde leicht modernisiert, der kleine Bindestrich zwischen „Bi“ und „Fi“ ist weggefallen. Dessen ungeachtet können die Änderungen als geringfügig betrachtet werden, sie beeinflussen nicht die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV. Das Schriftbild wurde zwar modernisiert, doch weisen die Buchstaben nach wie vor Rundungen auf, und das Verschwinden des Bindestrichs kann durchaus unbemerkt bleiben. Die Unterscheidungskraft der älteren Marke beruht noch immer auf den großen schwarzen Buchstaben „Bi Fi“, wobei das „B“ und das „F“ groß und die beiden „i“ klein geschrieben sind, auf einem weißen Hintergrund und silber umrahmt. (Randnr. 45)</p>		

Bei **zusammengesetzten Marken** (also Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen) beeinflussen **Änderungen bestimmter Bildbestandteile** normalerweise nicht die Unterscheidungskraft der Marke.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-147/03 (C-171/06 P zurückgewiesen)
<p>„Die einzigen Abweichungen zwischen der eingetragenen Form der älteren nationalen Marke und dem von der Klägerin benutzten Zeichen sind die grafische Gestaltung des Buchstabens „Q“, die das Ziffernblatt einer Armbanduhr andeutet, und die Verwendung von Großbuchstaben im Wortelement der älteren nationalen Marke. Auch wenn aber erstens der Buchstabe „Q“ im benutzten Zeichen auffälliger gestaltet ist als in der älteren nationalen Marke, beruht doch deren Unterscheidungskraft stets auf ihrem gesamten Wortbestandteil. Außerdem ist eine grafische Gestaltung des Buchstabens „Q“, die, wie erwähnt, das Ziffernblatt einer Armbanduhr andeutet, für Waren der Klasse 14, für die allein die Klägerin die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen hat, nicht in besonderem Maß unterscheidungskräftig. Was zweitens die Verwendung von Großbuchstaben angeht, so genügt der Hinweis, dass dies keinerlei Originalität aufweist und auch dadurch die Unterscheidungskraft der älteren nationalen Marke nicht beeinflusst wird. Folglich konnte die Beschwerdekammer die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel, die sich auf das oben in Randnummer 10 wiedergegebene Zeichen für „Armbanduhren und Uhrenarmbänder“ in Klasse 14 beziehen, rechtmäßig für ihre Beurteilung der Frage heranziehen, ob die Klägerin die ernsthafte Benutzung der älteren nationalen Marke nachgewiesen hat.“ (Randnrn. 28 bis 30)</p>		

Dies ist insbesondere dann erheblich, wenn der Bildbestandteil *vor allem* eine *Beschreibung* der betreffenden Waren und Dienstleistungen darstellt.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 0864/2000-3
<p>Die vorstehend genannte Abweichung von der eingetragenen Form berührt nicht die Unterscheidungskraft der Eintragung des Widersprechenden. Erstens hat die Verwendung einer anderen Schriftart keinen Einfluss auf Rolle und Position des Wortes „WEEKEND“ in der älteren Marke. Das Wort wird immer noch in zwei Teilen (WEEK und END, übereinander angeordnet) dargestellt, die Größe der Buchstaben hat sich nicht wesentlich geändert. Zweitens ist das Logo in Form eines Kleeblatts noch immer zwischen den Teilen „WEEK“ und „END“ platziert, und damit wird seine Wirkung auf den Gesamteindruck der älteren Marke nicht berührt. Drittens sind Logos mit Pferden/Wagen häufig ein Hinweis darauf, dass es in der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift um Pferde- oder Wagenrennen geht. Dieser Zusatz wird von den Verkehrskreisen also als reine Beschreibung wahrgenommen.</p> <p>Die Beschwerdekammer bestätigte die Auffassung der Widerspruchsabteilung.</p>		

Dies gilt auch, wenn die dominanten Elemente unverändert bleiben (siehe weiter oben T-135/04, „Online bus“).

Dreidimensionale Marken

Die Benutzung einer dreidimensionalen Marke in verschiedenen Größen entspricht üblicherweise einer Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form. Durch das Hinzufügen eines Wort- oder Bildelements zu einer solchen Marke wird die Unterscheidungskraft des Zeichens grundsätzlich nicht beeinflusst.



Farbmarken

Farbmarken sind Farben oder Kombinationen von Farben an sich. Handelt es sich um eine Farbkombination, sind bei der Eintragung der Anteil der einzelnen Farben und ihre Art des Auftretens anzugeben.

Farbmarken müssen mit den eingetragenen Farben benutzt werden. Unerhebliche Abwandlungen in Farbton oder Farbstärke beeinflussen die Unterscheidungskraft der Farbmarken nicht.

Ist eine Farbkombination ohne Angabe der Anteile der entsprechenden Farben eingetragen, so stellt die Benutzung in **unterschiedlichen Proportionen** keine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft dar. Anders gestaltet sich die Sachlage, wenn bestimmte Farbproportionen beansprucht wurden und die benutzte Form erheblich davon abweicht.




Wurde eine Farbe oder Farbkombination eingetragen, wird die Unterscheidungskraft durch eine Benutzung in Kombination mit einem **unterscheidungskräftigen oder beschreibenden Wort** nicht beeinträchtigt. Siehe sinngemäß nachstehendes Urteil des Gerichts zum Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft einer Marke (Prüfung):

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	(mit Wortmarke John Deere)	T-137/08 (AG-Rechtssache)
<p>„Die von der Anmeldung erfassten Farben wurden nach dem Munsell-System beschrieben: 9.47 GY3.57/7.45 (Grün) und 5.06 Y7.63/10.66 (Gelb). In der Beschreibung heißt es: 'Der Aufbau bzw. Fahrzeugkörper ist grün, die Räder sind gelb., Eine der Anmeldung beigefügte Zeichnung verdeutlicht dies:  (Randnr. 3)“</p> <p>„Aus dem Vorstehenden folgt, dass, wenngleich es zutrifft, dass die angefochtene Marke in Verbindung mit der Wortmarke John Deere [Unterstreichung hinzugefügt] verwendet und verbreitet wurde und die Werbeausgaben der Streithelferin in der Europäischen Union insgesamt und nicht einzeln für das jeweilige Land angegeben wurden, die Klägerin zu Unrecht vorträgt, es sei rechtlich nicht hinreichend bewiesen, dass die Streithelferin die Kombination der Farben Grün und Gelb als Marke auf ihren Waren benutzt habe und die Verbreitung ihrer Waren in allen Staaten, die am 1. April 1996 Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren, umfassend und dauerhaft gewesen sei.“ (Randnr. 46)</p>		



Nicht zulässige Änderungen

Besteht eine Marke aus mehreren Bestandteilen, von denen nur eines oder mehrere unterscheidungskräftig ist bzw. sind, und war die Marke nur aufgrund dieser Bestandteile eintragungsfähig, so stellt sowohl jede Änderung dieser Bestandteile als auch ihre Weglassung oder ihre Ersetzung durch andere Elemente grundsätzlich eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 159/2005-4
<p>In diesem Fall beeinflusst die Benutzung der Marke mit anderer Schreibweise und Hinzufügung des Buchstabens „C“ die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens, da die Buchstaben „VIT“ nun als beschreibendes Element gesehen werden, nämlich „VIT C“ (verweist auf Vitamin C).</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 2066/2010-4
<p>Die Kataloge 2004-2009 von „NOVEDADES“ enthalten durchgehend die Marke , und zwar nur in dieser Fassung. Dies stellt keine Benutzung der Marke [in ihrer eingetragenen Form] (mit oder ohne Farbe) dar, wie sie nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV zulässig ist. Die bloße Tatsache, dass beide Marken das Wortelement LLOYD'S enthalten, reicht für diesen Zweck nicht aus, und auch die Bildelemente der älteren Marke müssen in der benutzten Form erscheinen. Die benutzte Form hat eine andere Schriftart, es fehlt der für sich stehende Buchstabe L am Ende, der von einem kreisförmigen Logo umgeben ist, und es fehlt das runde oder kreisförmige Logo um das Wort LLOYD'S herum. Mit anderen Worten: In der tatsächlich benutzten Form fehlen alle Bildelemente. Obendrein enthält die benutzte Form die unübersehbare Abbildung eines fliegenden Vogels mit langem Schnabel. Die Weglassung aller Bildelemente der Marke in ihrer eingetragenen Form und die Hinzufügung eines weiteren Bildelements beeinflusst in der benutzten Form die Unterscheidungskraft der Marke und ist deutlich mehr als nur eine Abwandlung oder Modernisierung. (Randnr. 35)</p>		

Änderung eines Zeichens an einer dominierenden Position

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 275/2006-2
<p>Die Beschwerdekammer stimmt der Gemeinschaftsmarkeninhaberin darin zu, dass das [tatsächlich benutzte] Zeichen nicht als geringfügige Abwandlung der älteren Marke ... in der eingetragenen Form gelten kann. Ungeachtet der Tatsache, dass die Zeichen das Worтеlement „HYBRIS“ gemeinsam haben, kann das zusätzliche Bildelement – ein verdreht dargestellter Buchstabe „Y“ in besonders geformten Klammern – nicht als „geringfügiger Bestandteil“ bezeichnet werden. Das in Frage stehende Bildelement ist ziemlich ungewöhnlich und fällt ins Auge. Es ist kein rein dekoratives Element. Außerdem steht es an herausragender erster Stelle innerhalb des Zeichens in seiner benutzten Form und ist ein Bestandteil von ihm. Bei dem durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck kann es nicht vernachlässigt werden. (Randnr. 23)</p>		

2.8 Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist

Um durchsetzbar zu sein, muss die Marke gemäß Artikel 15 GMV für die Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist. Nach Maßgabe von Artikel 42 Absatz 2 erster Satz GMV muss die ältere Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt worden sein. In Artikel 42 Absatz 2 dritter Satz GMV heißt es weiter: „Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

In der Rechtssache „Aladin“ befand das Gericht:

Diese Bestimmung [Artikel 42 GMV], die es ermöglicht, die ältere Marke nur als für den Teil der Waren und Dienstleistungen eingetragen anzusehen, für den der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke erbracht worden ist, **beschränkt** zum einen **die Rechte** des Inhabers der älteren Marke aus deren Eintragung; zum anderen ist diese Bestimmung mit dem berechtigten Interesse dieses Markeninhabers daran in Einklang zu bringen, seine **Waren- oder Dienstleistungspalette** in der Zukunft in den Grenzen der Begriffe, mit denen die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, bezeichnet sind, **erweitern** und dafür den Schutz in Anspruch nehmen zu können, den die Eintragung dieser Marke ihm verleiht. Das gilt namentlich, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, eine hinreichend begrenzte Gruppe darstellen...

(siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03, „Aladin“, Randnr. 51, Hervorhebungen hinzugefügt).

Bei der Prüfung der ernsthaften Benutzung müssen grundsätzlich alle eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen erfasst werden, auf die sich der Widerspruch stützt und für die der Anmelder der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich einen Benutzungsnachweis verlangt hat. In Fällen allerdings, in denen klar ist, dass die Verwechslungsgefahr anhand *einiger* der älteren Waren und/oder Dienstleistungen

festgestellt werden kann, muss sich die Prüfung des Amtes nicht auf alle älteren Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, sondern kann sich auf die Waren und/oder Dienstleistungen konzentrieren, die ausreichen, um eine Identität/Ähnlichkeit mit den angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen festzustellen.

Oder anders ausgedrückt: Da eine auf die Feststellung der ernsthaften Benutzung für einige der älteren Waren und/oder Dienstleistungen gestützte Verwechslungsgefahr bestimmt werden kann, ist es nicht erforderlich, auch die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise für die verbleibenden älteren Waren und/oder Dienstleistungen zu prüfen.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Reihe von Hinweisen als Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage, ob die ältere Marke tatsächlich für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Für nähere Einzelheiten hierzu siehe Handbuch für das Widerspruchsverfahren, Teil 2.2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen und insbesondere die Praxis bezüglich der Verwendung all der allgemeinen Angaben in der Klassenüberschrift, und das Handbuch für das Prüfungsverfahren, Teil B.3, Klassifikation von Waren und Dienstleistungen.

2.8.1 Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen

In allen Fällen ist sorgfältig zu prüfen, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt worden ist, tatsächlich in die bei der Anmeldung der Marke beanspruchte Kategorie von Waren und Dienstleistungen fallen.

Beispiele:

Fall Nr.	Eingetragene Waren und Dienstleistungen	Benutzte Waren und Dienstleistungen	Kommentar
T-382/08 VOGUE	<i>Schuhwaren</i>	Schuhwaren-Einzelhandel	Nicht OK (Randnrn. 47, 48)
T-183/08 SCHUHPARK	<i>Schuhwaren</i>	Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schuhwaren	Nicht OK (Randnr. 32)
R 807/2000- 3 - Demara	<i>Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Desinfektionsmittel</i>	Windeln und Windelhöschen bei Inkontinenz	Nicht OK, auch wenn die betreffenden Waren durch Apotheken vertrieben werden können. (Randnrn. 14-16)
R 1533/2007- 4 - GEO MADRID	<i>Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38</i>	Bereitstellung einer Shopping-Internetplattform	Nicht OK (Randnr. 16)
R 68/2003- 2 - Sweetie	<i>Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Zitrusfruchtkonzentrat und Fruchtextrakte, Konserven; Zucker, Kekse, Kuchen, Gebäck und Süßwaren</i>	Dessertsoßen mit Erdbeer-, Karamell- oder Schokoladengeschmack	Nicht OK (Randnr. 20)
R 1519/2008- 1 - DODOT et al.	<i>Babywindeln aus Stoff in Klasse 25</i>	Wegwerfwindeln aus Papier und Zellulose (Klasse 16)	Nicht OK (Randnr. 29)

R 594/2009- 2 - BANIF	<i>Verwaltung, Vertretung und allgemeine Beratung in Klasse 35 Projekte in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Verwaltung in Klasse 42</i>	Geld- und Vermögensverwaltung oder Immobilienwesen (Klasse 36)	Nicht OK (Randnr. 39)
B 1 589 871, „OXIL“	<i>Elektroschalter und „Lampenteile“</i>	Beleuchtungsapparate	Nicht OK
B 253 494, „CAI/Kay“	<i>Dienstleistungen im Bereich Bildung</i>	Unterhaltungsdienstleistungen	Nicht OK
B 1 259 136, „LUPA“	<i>Transport- und Vertriebsdienstleistungen in Klasse 39</i>	Zustellung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren	Nicht OK, da die eingetragenen Dienstleistungen von spezialisierten Transportunternehmen erbracht werden, die ansonsten keine anderen Dienstleistungen erbringen, während die Anlieferung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren nur eine zu den Dienstleistungen im Einzelhandel gehörende Zusatzdienstleistung ist.
R1330/2011-4 – AF (Bildmarke)	<i>Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten in Klasse 35</i>	Einzelhandelsdienstleistungen	Nicht OK Ist eine Marke für die Oberbegriffe in Klasse 35 eingetragen, wird die Benutzung aber nur nachgewiesen für „Einzelhandelsdienstleistungen“ für bestimmte Waren, kann dies nicht als gültiger Nachweis der Benutzung irgendeiner der spezifischen Angaben der Klasse 35 oder der Klassenüberschrift insgesamt gelten. (Randnr. 25 sinngemäß)

2.8.2 Relevanz der Klassifikation

Es muss ermittelt werden, ob die spezifischen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke benutzt wurde, unter irgendeinen *Oberbegriff* in der *Klassenüberschrift* einer bestimmten Klasse von Waren oder Dienstleistungen fallen, und wenn dem so ist, unter welchen.

Beispiel: In Klasse 25 lautet die Klassenüberschrift „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“, und jeder dieser drei Punkte ist ein „Oberbegriff“. Die Klassifikation dient zwar grundsätzlich lediglich Verwaltungszwecken, doch muss zur Bestimmung der Art der Benutzung ermittelt werden, ob die Waren, für die eine Marke benutzt wurde, unter den Oberbegriff „Bekleidungsstücke“, „Schuhwaren“ oder „Kopfbedeckungen“ fallen.

Dies wird offenkundig, wenn ähnliche Kategorien von Waren aus bestimmten Gründen unterschiedlich klassifiziert worden sind. Schuhe sind beispielsweise je nach ihrem Verwendungszweck in unterschiedliche Klassen eingeteilt worden: „orthopädische

Schuhe“ in Klasse 10 und „gewöhnliche“ Schuhe in Klasse 25. Anhand der vorliegenden Beweismittel ist zu ermitteln, auf welche Art von Schuhen sich die Benutzung bezieht.

2.8.3 Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“

Wurde eine Marke unter *allen* oder *einem Teil* der Oberbegriffe in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, und wurde sie für mehrere Waren oder Dienstleistungen benutzt, die korrekterweise in derselben Klasse unter einem dieser *Oberbegriffe* klassifiziert wurden, gilt die Marke als für diesen konkreten *Oberbegriff* benutzt.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 25 eingetragen. Die Nachweise betreffen „Röcke“, „Hosen“ und „T-Shirts“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde für *Bekleidungsstücke* benutzt.

Ist die Marke andererseits nur für einen *Teil* der *Oberbegriffe* in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, wird jedoch ausschließlich für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die unter einen *anderen* Oberbegriff derselben Klasse fallen, ist dies nicht als Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen anzusehen (siehe auch nachstehend Abschnitt 2.8.4).

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

2.8.4 Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem gewährten Schutzzumfang im Falle der Benutzung für Unterkategorien von Waren sowie von „ähnlichen“ Waren (oder Dienstleistungen).

Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass Nachweise für die Benutzung für „andere“, aber in irgendeiner Weise mit der Eintragung „in Zusammenhang stehende“ Waren oder Dienstleistungen automatisch die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen abdecken. Es ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere der Begriff der **Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen** in diesem Zusammenhang **kein zulässiges Kriterium** darstellt. Artikel 42 Absatz 2 dritter Satz GMV sieht in dieser Hinsicht keinerlei Ausnahme vor.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

2.8.4.1 Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen

Im Urteil „Aladin“ führte das Gericht aus:

„[...] , wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen, [wird] der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil [...], zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist.“

(Siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03, „Aladin“, Randnr. 45).

Wenn die ältere Marke für eine *breite Kategorie* von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, der Widersprechende jedoch lediglich den Benutzungsnachweis für bestimmte Waren oder Dienstleistungen erbringt, *die unter diese Kategorie fallen*, so stellt sich die Frage, ob der vorgelegte Benutzungsnachweis strikt als Nachweis für die Benutzung ausschließlich der betreffenden Waren und Dienstleistungen zu betrachten ist, die in der Auflistung der Waren oder Dienstleistungen nicht als solche benannt sind, oder für die breite Kategorie, wie sie in der Eintragung angegeben ist.

Das Gericht unterstrich ferner, dass einerseits die Bestimmungen von Artikel 42 Absatz 2 letzter Satz GMV dahingehend auszulegen sind, dass sie verhindern sollen, dass eine teilweise benutzte Marke nur deshalb einen weit gehenden Schutz genießt, weil sie für eine breite Palette von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Daher ist die Größe der Gruppen von Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen worden ist, zu berücksichtigen und insbesondere, inwieweit zur Beschreibung dieser Gruppen allgemeine Formulierungen verwendet wurden. Diese Berücksichtigung ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, deren ernsthafte Benutzung tatsächlich nachgewiesen worden ist, vorzunehmen. , (Randnr. 44).

Der Widersprechende muss andererseits nicht Nachweise für alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen erbringen, sondern nur für jene Waren und Dienstleistungen, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können (Randnr. 46). Dem liegt zugrunde, dass es für den Rechstinhaber einer Marke in der Praxis unmöglich ist, die Benutzung der Marke für alle denkbaren Abwandlungen der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen.

Geschützt sind also **nur** die Unterkategorie(n), zu denen die benutzten Waren oder Dienstleistungen gehören, wenn

1. eine Marke für eine **Kategorie** von Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde,
 - a) die ausreichend groß ist, um eine Reihe von Unterkategorien anders als in willkürlicher Weise abzudecken;
 - b) die als voneinander unabhängig wahrgenommen werden können;

und

2. belegt werden kann, dass die Marke ernsthaft nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation benutzt wurde.

Die Festlegung der Unterkategorien sollte angemessen begründet werden, und anhand der vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist zu erläutern, ob die Benutzung nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation/Unterkategorie(n) nachgewiesen wurde. Siehe die Beispiele nachstehend in Abschnitt 2.8.4.3.

Besonders relevant ist dies bei Marken, die für „pharmazeutische Erzeugnisse“ eingetragen wurden, die normalerweise nur für eine Art von Arzneimittel zur Behandlung einer bestimmten Krankheit benutzt werden (siehe die Beispiele pharmazeutische Erzeugnisse in nachstehendem Abschnitt 2.8.4.3).

Andererseits ist die Benutzung für eine ganze Kategorie zu akzeptieren, wenn Beispiele für verschiedene Arten von Waren genannt werden, die zu dieser Kategorie gehören, und es keine Unterkategorie gibt, die diese Waren abdeckt..

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
CARRERA	R 260/2009-4 (Verfall)
<p>Die nachgewiesene Benutzung einer Marke für</p> <ul style="list-style-type: none"> • dekorative Beschriftung • leistungsfähigere Verpackungen • Abdeckungen für Lagerräume • Radsätze und komplette Radsätze für Sommer und Winter • Türschwellenabdeckbleche <p>wurde als ausreichender Nachweis der Benutzung für „Kraftfahrzeuge und Teile für Landfahrzeuge“ insgesamt erachtet, für die die Marke eingetragen war. Hauptargument war, dass die Marke für zahlreiche verschiedene Teile von Kraftfahrzeugen benutzt wurde und dass die Waren, für die die Benutzung nachgewiesen worden war, ein breites Spektrum von Kraftfahrzeugteilen umfassten: Fahrwerkteile, Karosserie, Motor, Innenausstattung und dekorative Elemente.</p>	

2.8.4.2 Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen

Der Nachweis der Benutzung der Marke für einige der spezifizierten Waren oder Dienstleistungen deckt hingegen zwangsläufig die **ganze Kategorie** ab, wenn

- 1) eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, die relativ genau spezifiziert wurden, so dass
- 2) es nicht möglich ist, ohne jede Künstlichkeit innerhalb der betreffenden Kategorie eindeutige Unterteilungen vorzunehmen (siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03, „Aladin“, Randnr. 45).


In der Entscheidung sollte genau angegeben werden, in welchen Fällen Unterteilungen für unmöglich gehalten werden und, falls erforderlich, warum.

2.8.4.3 Beispiele

Bei der Festlegung der angemessenen Unterkategorien von Oberbegriffen ist das **Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung** ausschlaggebend, da es die Verbraucher vor jedem Kauf selbst heranziehen (siehe Urteil vom 13. Februar 2007, T-256/04, „Respicur“, Randnrn. 29, 30; und vom 23. September 2009, T-493/07, „Famoxin“, Randnr. 37). Weitere anwendbare Kriterien für die Festlegung angemessener Unterkategorien könnten die Charakteristika der Waren oder Dienstleistungen sein, wie zum Beispiel die Art der Ware oder Dienstleistung oder der Zielverbraucher der Ware oder Dienstleistung.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
ALADIN	T-126/03
Waren und Dienstleistungen: Poliermittel für Metalle in Klasse 3.	
<p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Die ältere Marke war für „Poliermittel für Metalle“ in Klasse 3 eingetragen, wurde aber tatsächlich nur für „magic cotton“ ernsthaft benutzt, ein Produkt zum Polieren von Metallen, das aus mit einem Poliermittel getränkter Baumwolle besteht. Nach Auffassung des Gerichts sind „Poliermittel für Metalle“, die schon für sich eine Untergruppe des Begriffs „Poliermittel“ aus der Klassenüberschrift bilden, bezüglich der Funktion und der Zweckbestimmung der beanspruchten Waren genau und hinreichend eng und präzise definiert. Ohne Künstlichkeit kann keine weitere Untergruppe geschaffen werden; daher wurde eine Benutzung für die ganze Gruppe „Poliermittel für Metalle“ angenommen.</p>	

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
Turbo	R 378/2006-2 Verfall
Waren und Dienstleistungen: Bekleidungsstücke in Klasse 25.	
<p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Nach Auffassung der Beschwerdekammer waren neben Schwimmbekleidung auch andere Arten von Bekleidungsstücken in den Rechnungen erwähnt und in den Katalogen zu finden. Die Beschwerdekammer kam daher zu dem Schluss, dass die Benutzung der angefochtenen Marke für „Bekleidungsstücke“ nachgewiesen worden war (Randnr. 22). Des Weiteren befand die Kammer, dass es praktisch unmöglich und mit Sicherheit unangemessen kostspielig wäre, von der Inhaberin einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke für „Bekleidungsstücke“ zu verlangen, die Benutzung in allen denkbaren Untergruppen nachzuweisen, die vom Anmelder endlos weiter unterteilt werden können (Randnr. 25).</p>	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
	R 1088/2008-2 (bestätigt durch T-132/09)
Waren und Dienstleistungen: Messapparate und –instrumente in Klasse 9.	
<p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Die Marke wurde für Apparate und Teile von Apparaten zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe benutzt. Die angefochtene Entscheidung besagte, dass die ursprüngliche Spezifikation der älteren Marke für „Messapparate und –instrumente“ „sehr weit gefasst“ war, und bestimmte in Anwendung der im Urteil „Aladin“ festgelegten Kriterien, dass die Benutzung in der Tat nur für eine Untergruppe von Waren nachgewiesen worden war, nämlich „Messapparate, alle zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe; Teile für diese Apparate“. Die Kammer hielt diesen Ansatz in Anbetracht der Umstände des Falls für sinnvoll und schloss sich den diesbezüglichen Argumenten und Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung an (Randnr. 29).</p>	

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
ICEBERG	R 1166/2008-1 Verfall
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte in Klasse 11.</p> <p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass die Marke nachweislich nur für Kühlschränke, Gefrierschränke und Klimaanlageanlagenmodule für Yachten und Boote benutzt worden war (Randnr. 26). Diese Waren gehörten in die Untergruppen „Heizungsgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage auch als Heizungsgerät fungieren kann), „Kühlgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank die Luft/Gegenstände kühl/kalt halten können), und „Lüftungsgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank alle Lüftungskreisläufe enthalten), für die die Marke eingetragen war. Nach Auffassung der Beschwerdekammer sollte sie daher auch weiterhin für diese Untergruppen eingetragen bleiben (Randnr. 27). Die Kammer hielt es jedoch nicht für angebracht, den Schutzzumfang der Marke auf „Yachten und Boote“ zu beschränken. Damit wären die „Untergruppen“ noch weiter unterteilt worden und ergäbe sich eine ungerechtfertigte Beschränkung (Randnr. 28). Schlussfolgerung: Die Benutzung galt als nachgewiesen für „Heizungs-, Kühl- und Lüftungsgeräte“.</p>	

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
LOTUS	R 1295/2007-4 Verfall
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Ober- und Unterbekleidung, Strumpfwaren, Korsetts, Krawatten, Hosenträger, Handschuhe, Unterwäsche in Klasse 25.</p> <p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Für die Waren „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ wurde kein Nachweis vorgelegt. In keinem der vorgelegten Beweisstücke werden diese Waren erwähnt oder wird auf sie hingewiesen. Die Benutzung muss für alle Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, für die die Marke eingetragen ist. Die Marke ist für „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ eingetragen, aber auch für bestimmte Produkte innerhalb dieser Kategorie, unter anderem „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“. Eine Benutzung für andere Waren reicht nicht aus, um den markenrechtlichen Schutz für diese Waren aufrechtzuerhalten, selbst wenn diese anderen Waren auch in die Kategorie „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ fallen. Die Nichtigkeitsabteilung erachtete die Benutzung allerdings für ausreichend, weil im Einklang mit den im Urteil „Aladin“ (Urteil vom 14. Juli 2005, T-126/03) formulierten Grundsätzen „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ unter den Oberbegriff „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ fallen. Dies trifft zwar zu, doch ist diese Frage bei der Prüfung der Frage nachrangig, ob die benutzten Waren überhaupt unter dem beanspruchten Begriff zusammengefasst werden können. Dies ist für „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ nicht der Fall. Wenn die Marke nicht nur für den Oberbegriff, sondern ausdrücklich auch für spezifische Waren gelten soll, die unter diesen Oberbegriff fallen, muss sie für diese spezifischen Waren auch benutzt worden sein, um für sie weiterhin eingetragen zu bleiben. (Randnr. 25)</p>	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Elektrische Instrumente (in Klasse 9); optische, Wäge-, Mess-, Signal- und Kontroll- (Überwachungs-)Instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere für den Betrieb, die Überwachung und die Kontrolle von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Gebäuden; aufgezeichnete Computerprogramme; elektronische Zählgeräte in Klasse 9, Reparaturdienstleistungen in Klasse 37 und Programmieren von Computern in Klasse 42.</p> <p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Die Geräte, die der Widersprechende nachweislich in Verkehr gebracht hat, fallen unter den Wortlaut von „Hardware“, wie er in Klasse 9 spezifiziert ist. Diese Kategorie ist jedoch besonders groß, bedenkt man vor allem die starke Entwicklung und die ausgeprägte Spezialisierung in diesem Gebiet, und lässt sich anhand der tatsächlich hergestellten Waren in Unterkategorien unterteilen. Im vorliegenden Fall müssen die Waren auf die Automobilindustrie beschränkt werden. Da der Widersprechende verpflichtet ist, Kunden eine gesetzliche Garantie zu geben, kann davon ausgegangen werden, dass er auch die Benutzung der Dienstleistung im Zusammenhang mit der Reparatur der in Frage stehenden Hardware nachgewiesen hat (Klasse 37). Die Beschwerdekammer befand ferner, dass aufgezeichnete Computerprogramme in Klasse 9 eine sehr weit gefasste Kategorie sind und auf den tatsächlichen Tätigkeitsbereich des Widersprechenden eingeschränkt werden mussten. (Randnrn. 30, 31) Für die Klasse 42 wurden keine Beweismittel vorgelegt.</p>	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
HEMICELL	R 155/2010-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Futtermittel in Klasse 31 sowie Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31.</p> <p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Die angefochtene Entscheidung hatte fehlerhaft festgestellt, dass die ältere Marke ernsthaft genutzt würde für „Futtermittel“ in Klasse 31 und „Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31“, da diese Feststellung im Widerspruch zu den Feststellungen des Gerichts im Urteil ALADIN steht. Der in der angefochtenen Entscheidung angeführte Grund ist nicht stichhaltig, weil die Frage hätte geprüft werden müssen, ob die von der älteren Marke abgedeckte Warengruppe in voneinander unabhängige Untergruppen hätte unterteilt werden können, und ob die Waren, für die die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden war, in eine dieser Untergruppen hätten eingeordnet werden können. Die Kammer vertritt daher die Auffassung, dass die ältere Marke für den Zweck der Prüfung des Widerspruchs als nur für „Zusatzstoffe für Tierfutter“ in Klasse 31 eingetragen galt.</p>	

Pharmazeutische Erzeugnisse

In einer Reihe von Fällen hatte das Gericht angemessene Unterkategorien für *pharmazeutische Erzeugnisse* in Klasse 5 festzulegen. Es befand: Der Zweck und die Bestimmung eines Heilmittels kommen in seiner therapeutischen Indikation zum Ausdruck. Somit ist die *therapeutische Indikation* der Schlüsselfaktor für die Bestimmung der relevanten Unterkategorie pharmazeutischer Erzeugnisse. Andere Kriterien (wie Darreichungsform, Wirkstoffe, ist es verschreibungspflichtig oder nicht) sind in diesem Zusammenhang unerheblich.

Das Gericht erachtete die folgenden Unterkategorien *pharmazeutischer Erzeugnisse* für angemessen:

Fall Nr.	Angemessen	Nicht angemessen
T-256/04 „RESPICUR“	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse für Atemwegserkrankungen</i>	<i>Rezeptpflichtige Corticoide enthaltende Dosieraerosole</i>
T-493/07 „FAMOXIN“	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</i>	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse mit Digoxin für den Einsatz beim Menschen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen</i>
T-487/08	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse zur</i>	<i>Sterile Adenosin-Lösung zur Verwendung bei der</i>

„KREMIZIN“	Herzbehandlung	Behandlung bei bestimmten Herzerkrankungen, zur intravenösen Verabreichung in Krankenhäusern
T-483/04 „GALZIN“	Präparate auf Kalziumbasis	Pharmazeutische Präparate

2.8.5 Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile und den Kundendienst der eingetragenen Waren

Im seinem Urteil „Minimax“ befand der Gerichtshof, dass die Benutzung der Marke unter bestimmten Bedingungen ebenfalls als ernsthafte Benutzung für „eingetragene“ Waren betrachtet werden kann, wenn diese bereits vertrieben wurden und nicht mehr zum Verkauf angeboten werden (siehe Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, „Minimax“, Randnrn. 40 ff.).

- Dies kann gegeben sein, wenn der Inhaber der Marke, unter der diese Waren auf den Markt gebracht wurden, **Einzelteile verkauft**, die zur Zusammensetzung oder Struktur der bereits vertriebenen Waren gehören.
- Dasselbe kann gelten, wenn der Markeninhaber die Marke tatsächlich für **Kundendienstleistungen** nutzt, wie beispielsweise beim Verkauf von Zubehör oder verwandten Erzeugnissen oder bei Wartungs- oder Reparaturleistungen.

Zeichen	Fall Nr.
Minimax	C-40/01
Waren und Dienstleistungen: Feuerlöschgeräte und damit verbundene Produkte gegen Komponenten und Kundendienstleistungen.	
<p><i>Würdigung des Benutzungsnachweises:</i> Die Genehmigung für die von Ansul unter der Marke Minimax vertriebenen Feuerlöschgeräte lief in den 80er Jahren ab. Seitdem hat Ansul unter dieser Marke keine Feuerlöschgeräte mehr verkauft. Ansul hat allerdings Komponenten und Feuerlöschmittel für diese Marke tragende Feuerlöschgeräte an Unternehmen verkauft, die für die Wartung der Löschgeräte zuständig sind. Im gleichen Zeitraum wartete, kontrollierte und reparierte es Geräte, die selbst die Marke Minimax trugen, benutzte die Marke auf Rechnungen über diese Dienstleistungen und brachte auf den Geräten Aufkleber mit der Marke und Streifen auf, die die Worte trugen „Gebruiksklaar Minimax“ (Gebrauchsfertig Minimax). Außerdem verkaufte Ansul diese Aufkleber und Streifen an Unternehmen, die Feuerlöscher warten.</p>	

Diese Feststellung des Gerichtshofs sollte jedoch **eng** ausgelegt und nur in absoluten Ausnahmefällen Anwendung finden. In seinem Urteil in der Rechtssache „Minimax“ erklärte der Gerichtshof die Benutzung für Waren, die in der Eintragung nicht genannt sind, für zulässig. Dies widerspricht der allgemeinen Regelung, wie sie in Artikel 42 Absatz 2 GMV festgelegt ist.

2.9 Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

2.9.1 Benutzung durch den Inhaber

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 GMV muss die ernsthafte Benutzung der älteren Marke grundsätzlich durch den Inhaber erfolgen. Diese Bestimmungen decken auch die Benutzung der Marke durch einen vorherigen Inhaber während seiner Inhaberschaft ab (siehe Entscheidung vom 10. Dezember 1999, Widerspruch Nr. B 74 494).

2.9.2 Benutzung durch befugte Dritte

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 GMV gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Das bedeutet, dass der Inhaber seine Zustimmung vor der Benutzung der Marke durch einen Dritten gegeben haben muss. Eine spätere Zustimmung ist nicht ausreichend.

Ein typischer Fall einer Benutzung durch Dritte ist die Benutzung durch **Lizenznehmer**. In ähnlicher Weise ist auch die Benutzung durch Unternehmen, die mit dem Markeninhaber **wirtschaftlich verbunden** sind, wie beispielsweise die einzelnen Unternehmen eines Konzerns (Konzern-, Tochtergesellschaften usw.), als genehmigte Benutzung anzusehen. Werden Waren vom Markeninhaber (oder mit seiner Zustimmung) hergestellt, jedoch anschließend von **Vertriebshändlern** im Groß- oder Einzelhandel in Verkehr gebracht, so ist dies ebenfalls als Benutzung der Marke zu betrachten (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T--324/09, „Friboi“, Randnr. 32; und vom 16. November 2011, T-308/06, „Buffalo Milke“, Randnr. 73).

Beweisrechtlich reicht es *prima facie* aus, wenn der Widersprechende den Nachweis erbringt, dass ein Dritter die Marke benutzt hat. Aus einer solchen Benutzung und der Tatsache, dass der Widersprechende in der Lage ist, diese nachzuweisen, zieht das Amt die Schlussfolgerung, dass die Benutzung mit vorheriger Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist.

Diese Haltung des Amtes wurde im Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „VITAFRUIT“, Randnr. 25 (und später vom Gerichtshof in der Rechtssache C- 416/04 P) bestätigt. Dem Gericht zufolge ist es wenig wahrscheinlich, dass der Inhaber einer Marke den Beweis für eine gegen seinen Willen erfolgte Benutzung der Marke vorlegen kann. Das Amt konnte sich umso mehr **auf diese Annahme stützen**, als der Anmelder nicht bestritten hat, dass die Benutzung mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt war.

Bestehen jedoch von Seiten des Amtes **Zweifel** oder bestreitet der Anmelder ausdrücklich, dass die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist, muss der Widersprechende weitere Nachweise dafür vorlegen, dass er seine Zustimmung vor der Benutzung der Marke erteilt hat. In diesem Fall räumt das Amt dem Widersprechenden eine weitere Frist von zwei Monaten ein, um solche Nachweise vorzulegen.

2.9.3 Benutzung von Kollektivmarken

Kollektivmarken werden im Allgemeinen nicht vom Inhaber, sondern von Mitgliedern eines Verbandes benutzt.

Gemäß Artikel 70 GMV ist die Benutzung durch (mindestens) eine befugte Person als Benutzungsnachweis ausreichend, sofern sie im Übrigen ernsthaft ist.

Das besondere Merkmal der Kollektivmarken besteht darin, dass ihr Hauptzweck nicht darin liegt, auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu verweisen; vielmehr sollen sie verdeutlichen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten Region stammen und/oder bestimmte Merkmale oder Qualitäten aufweisen („geografische und ergänzende Angaben bezüglich Herkunft und Qualität“). Diese abweichende Funktion muss gemäß Artikel 68 Absatz 3 GMV bei der Prüfung des Benutzungsnachweises berücksichtigt werden.

Reine Listen der berechtigten Benutzer der Marke und Listen von Waren, die unter der Kollektivmarke zertifiziert sind, reichen in der Regel für sich allein genommen als Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht aus (siehe Entscheidung vom 25. Mai 2009, B 1 155 904; siehe ferner Entscheidung vom 24. Februar 2009, R 0970/2008-2 - NFB).

2.10 Benutzung im Rechtssinne

Die Frage, ob eine Marke in einer Form benutzt wurde, die der in Artikel 15 und Artikel 42 GMV festgelegten Benutzungspflicht entspricht, ist eine Tatfrage. Eine Benutzung kann in diesem Zusammenhang „ernsthaft“ sein, selbst wenn der Benutzer gegen Rechtsvorschriften verstößt.

Ist die Benutzung **täuschend** im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV oder von Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c GMV oder im Sinne einzelstaatlicher Rechtsvorschriften, so berührt dies nicht die Feststellung der „ernsthaften“ Benutzung für die Zwecke der Geltendmachung einer älteren Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens. Die täuschende Benutzung einer Marke wird mit der Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls bzw. gegebenenfalls mit einer Untersagung der Benutzung der Marke (gemäß Artikel 110 Absatz 2 GMV) geahndet.

Gleiches gilt, wenn die Benutzung im Rahmen einer rechtswidrigen Lizenzvereinbarung (beispielsweise unter Verletzung der Wettbewerbsvorschriften des Vertrags oder nationaler Rechtsvorschriften) erfolgt. Die Tatsache, dass die Benutzung die Rechte Dritter verletzen könnte, ist ebenfalls nicht von Belang.

2.11 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV kann der Widersprechende auch nachweisen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung seiner älteren eingetragenen Marke vorliegen. Nach Maßgabe von Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens schließen diese Gründe Umstände ein, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden.

Als Ausnahme von der Benutzungspflicht ist das Konzept der berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung eher eng auszulegen.

„Bürokratische Hindernisse“ an sich, die **nicht dem freien Willen** des Markeninhabers **unterliegen**, reichen nicht aus, es sei denn, sie weisen einen **unmittelbaren Zusammenhang** mit der Marke auf, der so weit geht, dass deren Benutzung von der Beendigung des jeweiligen Verwaltungsverfahrens abhängt. Das Kriterium des unmittelbaren Zusammenhangs muss allerdings die Benutzung der Marke nicht zwangsweise unmöglich machen; es kann genügen, dass die Benutzung **unzumutbar** ist. Es ist fallweise zu prüfen, ob eine Änderung der Unternehmensstrategie mit dem Ziel, das betreffende Hindernis zu umgehen, die Benutzung der Marke unzumutbar machen würde. So wäre es z. B. dem Inhaber einer Marke nicht zuzumuten, seine Unternehmensstrategie zu ändern und seine Waren in den Geschäften seiner Konkurrenten zu verkaufen (siehe Urteil vom 14. Juni 2007, C-246/05, „Le Chef DE CUISINE“, Randnr. 52).

2.11.1 Geschäftliche Risiken

Der Begriff der berechtigten Gründe ist zu verstehen als Hinweis auf Umstände, die nicht dem freien Willen des Inhabers unterliegen und die die Benutzung der Marke unmöglich oder unzumutbar machen, und weniger als Hinweis auf Umstände, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Inhabers zu tun haben (siehe Entscheidung vom 14. Mai 2008, R 855/2007-4 - PAN AM, Randnr. 27; und Urteil vom 9. Juli 2003, T-162/01, „GIORGI“, Randnr. 41).

Somit stellen finanzielle Schwierigkeiten eines Unternehmens infolge einer Rezession oder aufgrund eigener finanzieller Probleme keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV dar, da derartige Schwierigkeiten normaler Bestandteil eines Geschäftsbetriebs sind.

2.11.2 Eingriffe vom Staat oder von Gerichten

Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens nennt deutlich Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen ausdrücklich als zwei Beispiele für triftige Gründe für die Nichtbenutzung.

Eine *Einfuhrbeschränkung* ist beispielsweise ein Handelsembargo für die durch die Marke geschützten Waren.

Zu den sonstigen *staatlichen Auflagen* zählen unter anderem staatliche Monopole, die jede Form der Benutzung verhindern, oder staatliche Verkaufsverbote für Waren aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der nationalen Sicherheit. Typische Gründe sind in diesem Zusammenhang aufsichtsrechtliche Verfahren wie

- klinische Prüfungen und die Zulassung neuer Arzneimittel (siehe Entscheidung vom 18. April 2007, R 155/2006-1 - LEVENIA) oder
- die Genehmigung der Lebensmittelsicherheitsbehörde, die der Inhaber einzuholen hat, bevor er die betreffenden Waren und Dienstleistungen vermarkten kann.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
HEMICELL	R 155/2010-2
Den vom Widersprechenden vorgelegten Beweismitteln war zu entnehmen, dass die Benutzung der älteren Marken für Futtermittelzusatzstoffe, nämlich „zootechnische Verdaulichkeitsförderer (Futtermittelenzyme)“, erst nach vorheriger Genehmigung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit auf Antrag bei dieser Behörde erfolgen durfte. Dies gilt als staatliche Auflage im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 des TRIPS-Abkommens.	

Im Hinblick auf Gerichtsverfahren oder einstweilige Verfügungen ist Folgendes zu unterscheiden:

Zum einen sollte allein die Androhung des Rechtswegs oder ein anhängiges Lösungsverfahren gegen die ältere Marke den Widersprechenden grundsätzlich nicht von der Pflicht befreien, seine Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Es ist Sache des Widersprechenden als der angreifenden Partei in einem Widerspruchsverfahren, seine Aussichten auf einen Sieg im Rechtsstreit sorgfältig auf Risiken zu prüfen und dann aus dieser Prüfung die richtigen Schlüsse bezüglich der weiteren Benutzung oder Nichtbenutzung seiner Marke zu ziehen (siehe Entscheidung vom 18. Februar 2013, R 1101/2011-2 - SMART WATER, Randnr. 40).

Älteres Zeichen	Fall Nr.
HUGO BOSS	R 764/2009-4
<p>Das nationale [französische Löschungs-]Verfahren gegen die Widerspruchsmarke kann nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt werden. (Randnr. 19)</p> <p>„Es bleibt dabei, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung nur solche außerhalb der Sphäre und des Einflusses des Markeninhabers sind, etwa staatliche Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen. Diese sind auch hinsichtlich der zu benutzenden Marke neutral, sie betreffen nicht die Marke, sondern die Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber benutzen will. Die genannten staatlichen Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen bestehen nämlich in Bezug auf die Art oder die Eigenschaften der Ware, auf der die Marke angebracht ist, und können nicht durch die Wahl einer anderen Marke umgangen werden. Im vorliegenden Fall dagegen hätte die Markeninhaberin ohne weiteres Zigaretten in Frankreich herstellen oder nach Frankreich einführen können, wenn sie eine andere Marke gewählt hätte.“ (Randnr. 25)</p>	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
MANPOWER	R 997/2009-4
<p>Gemäß Artikel 9 GMV und Artikel 5 der Markenrichtlinie darf gegen die Marken Dritter nicht verstoßen werden. Das Gebot, nicht gegen Marken zu verstoßen, gilt für jeden Benutzer eines Namens im geschäftlichen Verkehr, unabhängig davon, ob er selber die entsprechende Anmeldung vorgenommen oder für diesen Namen Markenschutz erhalten hat. Eine Person, die derartige Verstöße nicht begeht, handelt nicht aus „berechtigten Gründen“, sondern weil das Gesetz es verlangt. Selbst ein Verzicht auf die Benutzung, die andernfalls gegen ein Recht verstoßen würde, stellt also keinen berechtigten Grund dar (siehe Entscheidung der Beschwerdekammer vom 9. März 2009, R 764/2009-4 - HUGOBOSS/BOSS, Randnr. 22). (Randnr. 27)</p> <p>Unter solchen Umständen ist eine Benutzung auch nicht „unzumutbar“. Personen, bei denen als Markeninhaber die Gefahr besteht, dass gegen sie der Rechtsweg beschritten oder eine einstweilige Verfügung beantragt wird, falls sie mit der Benutzung der Marke beginnen, müssen davon ausgehen, dass die gegen sie gerichtete Maßnahme Erfolg hat, und können entweder kapitulieren (also nicht mit der Benutzung der Marke beginnen) oder sich gegen die Klage zur Wehr setzen. Sie müssen auf jeden Fall die Entscheidung der unabhängigen Gerichte akzeptieren, die auch im Eilverfahren ergehen kann. Solange keine letztinstanzliche Entscheidung gefallen ist, können sie auch nicht einwenden, sie müssten durch die Tatsache geschützt sein, dass bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Unsicherheit als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt wird. Die Frage nämlich, was zwischen dem Einreichen einer Klage oder der Beantragung einer einstweiligen Verfügung und der rechtskräftigen Entscheidung geschehen sollte, müsste insofern wieder von den Gerichten geklärt werden, als sie noch nicht rechtskräftige Entscheidungen über die vorläufige Vollstreckbarkeit erlassen. Der Beklagte hat nicht das Recht, diese Entscheidungen zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es keine Gerichte. (Randnr. 28)</p>	

Zum anderen kann beispielsweise eine einstweilige Verfügung oder ein gerichtliches Unterlassungsgebot in Insolvenzverfahren mit einem allgemeinen Verbot von Übertragungen oder Veräußerungen für den Markeninhaber durchaus ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung sein, weil der Widersprechende damit gezwungen wird, seine Marke im geschäftlichen Verkehr nicht zu benutzen. Die Benutzung der Marke trotz einer solchen gerichtlichen Anordnung würde den Markeninhaber schadenersatzpflichtig machen (siehe Entscheidung vom 11. Dezember 2007, R 77/2006-1 - Miss Intercontinental, Randnr. 51).

2.11.3 Defensiv-Eintragungen

Das Gericht hat klargestellt, dass eine nationale Bestimmung über so genannte „Defensiv“-Eintragungen (also Eintragungen von Zeichen, die wegen ihrer reinen Abwehrfunktion für ein anderes Zeichen, das gewerblich verwendet wird, nicht dazu bestimmt sind, im Handelsverkehr benutzt zu werden) nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer älteren Marke angeführt werden kann, auf die sich ein

Widerspruch stützt (siehe Urteil vom 23. Februar 2006, T-194/03, „Bainbridge“, Randnr. 46).

2.11.4 Höhere Gewalt

Weitere berechnete Gründe für die Nichtbenutzung liegen vor, wenn der normale Betrieb des Unternehmens des Markeninhabers durch *höhere Gewalt* beeinträchtigt ist.

2.11.5 Folgen aus dem Nachweis berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung

Das Vorliegen berechtigter Gründe führt nicht dazu, dass die Nichtbenutzung während des betreffenden Zeitraums mit einer tatsächlichen Benutzung gleichzusetzen wäre, was zur Folge hätte, dass nach dem Wegfall der berechtigten Gründe eine neue Schonfrist beginnen würde.

Vielmehr wird die Fünfjahresfrist während der Zeit der Nichtbenutzung lediglich gehemmt. Das bedeutet, dass der Zeitraum der Nichtbenutzung aus berechtigten Gründen bei der Berechnung der fünfjährigen Schonfrist nicht berücksichtigt wird.

Darüber hinaus kann auch die Länge des Zeitraums, während dessen berechnete Gründe gegeben waren, von Bedeutung sein. Lagen derartige Gründe für die Nichtbenutzung lediglich während eines Teils der Fünfjahresfrist vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung vor, wird dies unter Umständen nicht immer als ausreichender Grund dafür anerkannt, dass kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss. In diesem Zusammenhang sind sowohl der Zeitraum, während dessen diese Gründe gegeben waren, als auch die Zeitspanne, die seit ihrem Wegfall verstrichen ist, von besonderer Bedeutung (siehe Entscheidung vom 1. Juli 1999, B 2 255).

3 Verfahren

3.1 Verlangen des Anmelders

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV muss die Benutzung der älteren Marke ausschließlich dann nachgewiesen werden, wenn der Anmelder den Benutzungsnachweis verlangt. Der Benutzungsnachweis wird daher im Widerspruchsverfahren als eine *Einrede des Anmelders* bezeichnet.

Das Amt darf weder den Anmelder darüber in Kenntnis setzen, dass er einen Benutzungsnachweis verlangen könnte, noch darf es ihn dazu auffordern. Da das Amt in Widerspruchsverfahren neutral bleiben muss, ist es den Parteien überlassen, den Sachverhalt und Argumente für ihre jeweiligen Standpunkte vorzubringen und diese zu verteidigen (siehe Artikel 76 Absatz 1 zweiter Satz GMV).

Artikel 42 Absatz 2 GMV ist nicht anwendbar, wenn der Widersprechende von sich aus Belege über die Benutzung der geltend gemachten älteren Marke vorlegt (bezüglich einer Ausnahme dieser Regel siehe Abschnitt 3.1.2 unten). Solange der Anmelder der Gemeinschaftsmarke keinen Benutzungsnachweis verlangt, wird das Amt die ernsthafte Benutzung nicht von Amts wegen prüfen. In solchen Fällen ist es sogar grundsätzlich ohne Belang, wenn der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis nur

eine bestimmte Form der Benutzung belegt oder die Benutzung auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist, für die die ältere Marke eingetragen ist.

Das Verlangen, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, ist nur dann gültig, wenn für die ältere Marke Benutzungspflicht besteht, d. h. wenn sie seit mehr als fünf Jahren eingetragen ist (Einzelheiten hierzu sind Abschnitt 2.5.1 weiter oben zu entnehmen).

3.1.1 Zeitpunkt des Verlangens

Gemäß Regel 22 Absatz 1 GMDV ist das Verlangen eines Benutzungsnachweises gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV nur zulässig, wenn der Anmelder diesen Antrag innerhalb der vom Amt gesetzten Frist einreicht. Dies bedeutet, dass das Verlangen eines Benutzungsnachweises innerhalb der ersten dem Anmelder vom Amt nach Regel 20 Absatz 2 GMDV für die Stellungnahme zum Widerspruch gesetzten Frist vorzubringen ist.

Wird das Verlangen eines Benutzungsnachweises während der Cooling-off-Frist oder im Laufe der dem Widersprechenden eingeräumten Zweimonatsfrist für das Vorbringen oder die Ergänzung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen eingereicht, wird das Verlangen unverzüglich an den Widersprechenden weitergeleitet.

3.1.2 Das Verlangen muss ausdrücklich, eindeutig und unbedingt sein

Das Verlangen des Anmelders stellt eine förmliche Erklärung dar und hat wichtige verfahrensrechtliche Konsequenzen.

Daher muss es *ausdrücklich* und *eindeutig* sein. Grundsätzlich muss das Verlangen eines Benutzungsnachweises positiv formuliert sein. Da die Benutzung oder Nichtbenutzung in vielerlei Hinsicht von Bedeutung sein kann (beispielsweise um eine stärkere Kennzeichnungskraft der älteren Marke geltend zu machen oder zu widerlegen), sind bloße Stellungnahmen oder Bemerkungen des Anmelders bezüglich der Benutzung bzw. Nichtbenutzung der Marke des Widersprechenden nicht ausdrücklich genug und stellen kein gültiges Verlangen eines Nachweises der ernsthaften Benutzung dar (siehe Urteil vom 16. März 2005, T- 112/03, „Flexi Air“).

Beispiele:

Ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Ich verlange vom Widersprechenden den Nachweis der Benutzung ...“;
- „Ich fordere das Amt auf, dem Widersprechenden eine Frist für die Vorlage des Nachweises der Benutzung zu setzen ...“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird hiermit angefochten ...“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird gemäß Artikel 42 GMV bestritten.“;
- „Der Anmelder erhebt Benutzungseinwand.“ (siehe Entscheidung vom 5. August 2010, R 1347/2009-1- CONT@XT).

Nicht ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Der Widersprechende hat seine Marke nur für ... benutzt“;
- „Der Widersprechende hat seine Marke nicht für ... benutzt“;
- „Es liegt kein Nachweis darüber vor, dass der Widersprechende seine Marke jemals benutzt hat ...“;
- „Die älteren Eintragungen des Widersprechenden können nicht „gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung geltend gemacht werden...“, da „...keine Angaben oder Nachweise zur Benutzung ... vorgelegt wurden ...“ (siehe Entscheidung vom 22. September 2008, B 1 120 973).

Als Ausnahme von der oben genannten Regel wird ein implizites Verlangen akzeptiert, wenn der Widersprechende von sich aus Benutzungsnachweise vorlegt, bevor der Anmelder die erste Möglichkeit erhält, Argumente vorzubringen, und dieser daraufhin in seiner ersten Erwiderung die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise bestreitet (siehe Urteil vom 12. Juni 2009, T- 450/07, „Pickwick COLOUR GROUP“). In einem solchen Fall ist ein Irrtum bezüglich der Art des Austauschs unmöglich, und das Amt sollte davon ausgehen, dass ein Verlangen des Benutzungsnachweises vorliegt und dem Widersprechenden eine Frist für die Vorlage des Nachweises einräumen. Sollte das Verfahren bereits abgeschlossen sein und ein Verlangen auf Vorlage des Benutzungsnachweises erst nach Ergehen der Entscheidung festgestellt werden, sollte der Prüfer das Verfahren erneut eröffnen und dem Widersprechenden eine Frist für die Vervollständigung des Nachweises einräumen.

Das Verlangen muss *auf jeden Fall unbedingt* sein. Formulierungen wie „falls der Widersprechende seine Waren/Dienstleistungen nicht in den Klassen „X“ oder „Y“ einschränkt, verlangen wir den Benutzungsnachweis“, „falls das Amt den Widerspruch nicht aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr zurückweist, verlangen wir den Benutzungsnachweis“ oder „wenn das Amt dies für sinnvoll hält, wird der Widersprechende aufgefordert, die Benutzung seiner Marke nachzuweisen“ stellen bedingte oder hilfsweise Forderungen dar und werden nicht als wirksames Verlangen eines Benutzungsnachweises behandelt (siehe Entscheidung vom 26. Mai 2010, R 1333/2008-4 - RFID SOLUTIONS).

3.1.3 Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen

Gemäß Regel 22 Absatz 5 GMDV kann sich der Anmelder in seiner ersten Stellungnahme auf das Verlangen des Benutzungsnachweises beschränken. Anschließend muss er seine Erwiderung auf den Widerspruch im Rahmen seiner zweiten Stellungnahme übermitteln, d. h. gemeinsam mit den Erwiderungen auf den vorgelegten Benutzungsnachweis. Dies ist auch dann möglich, wenn nur ein älteres Recht Gegenstand der Benutzungspflicht ist, da der Anmelder nicht gezwungen sein sollte, mehrere Stellungnahmen abzugeben.

Ist jedoch das Verlangen in vollem Umfang unwirksam, wird das Amt das Verfahren abschließen, ohne dem Anmelder eine weitere Möglichkeit zur Übermittlung einer Stellungnahme einzuräumen (siehe weiter unten Abschnitt 3.1.5).

3.1.4 Reaktion auf unwirksame Verlangen

Ist das Verlangen aus einem der oben genannten Gründe unwirksam oder sind die Anforderungen gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV nicht erfüllt, leitet das Amt das Verlangen des Anmelders dennoch an den Widersprechenden weiter, macht jedoch beide Parteien auf die Unwirksamkeit des Verlangens aufmerksam.

Das Amt wird das Verfahren unverzüglich abschließen, wenn das Verlangen in vollem Umfang unwirksam ist und der Anmelder keine Stellungnahme dazu vorlegt. Das Amt kann jedoch die in Regel 20 Absatz 2 GMDV festgelegte Frist verlängern, wenn ein solches unwirksames Verlangen vor Ablauf der dem Anmelder gesetzten Frist einging, vom Amt aber erst nach Ablauf dieser Frist bearbeitet wurde. Da eine Zurückweisung des Verlangens eines Benutzungsnachweises nach Fristablauf den Interessen des Anmelders einen unverhältnismäßigen Schaden zufügt, verlängert das Amt die Frist um die Zahl der Tage, die noch übrig waren, als die Partei ihr Verlangen einreichte. Diese Handhabung entspricht den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis.

Ist das Verlangen lediglich hinsichtlich eines Teils der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch gründet, unwirksam, schränkt das Amt die Aufforderung an den Widersprechenden zur Vorlage des Benutzungsnachweises ausdrücklich auf jene Rechte ein, die der Benutzungspflicht unterliegen.

3.2 Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt

Ist das Verlangen des Anmelders, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, wirksam, räumt das Amt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um die Benutzung nachzuweisen oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung geltend zu machen. Wird über die Benutzung entschieden, obwohl keine ausdrückliche Aufforderung des Amtes ergangen ist, den Benutzungsnachweis zu erbringen, so stellt dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, selbst wenn das Verlangen des Anmelders deutlich ist und der Widersprechende das Verlangen versteht und den verlangten Benutzungsnachweis erbringt (siehe Entscheidung vom 28. Februar 2011, R 0016/2010-4 - COLORPLUS, Randnr. 20; und vom 19. September 2000, R 0733/19991 - Affinité/Affinage).

Geht das Verlangen des Benutzungsnachweises während der Cooling-off-Frist ein und wird dem Widersprechenden im Laufe dieser Frist übermittelt, entspricht die Frist für die Übermittlung des Benutzungsnachweises der Frist für das erstmalige oder ergänzende Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen. Diese Frist wird automatisch verlängert, wenn die Cooling-off-Frist verlängert wird.

Geht das Verlangen vor Ablauf der Frist für das Vorbringen oder die Ergänzung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen beim Amt ein und wird es innerhalb dieser Frist weitergeleitet, wird die Frist für die Vorlage dieser Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen so weit verlängert, dass sie mit der Zweimonatsfrist für die Vorlage des Benutzungsnachweises übereinstimmt.

3.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises

3.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises

Das Amt räumt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, innerhalb derer er den Benutzungsnachweis vorlegen kann. Der Widersprechende kann eine Verlängerung dieser Frist gemäß Regel 71 GMDV beantragen. Für diese Anträge gelten die üblichen Regeln für Verlängerungen.⁷

Regel 22 Absatz 2 GMDV besagt ausdrücklich, dass das Amt den Widerspruch zurückweist, wenn der Widersprechende die Beweismittel nicht fristgerecht vorlegt.

Bereits aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass es sich bei der vorgesehenen Frist um eine Ausschlussfrist handelt, die die Berücksichtigung verspätet vorgelegter Beweismittel durch das Amt ausschließt (siehe Urteil vom 15. März 2011, T-50/09, „DADA“, Randnr. 63 und die darin zitierte Rechtsprechung). Eine Vorlage von Beweisen für die Benutzung der Marke, die nach Ablauf der dafür gesetzten Frist erfolgt, führt daher grundsätzlich zur Zurückweisung des Widerspruchs, **ohne dass das HABM über ein Ermessen verfügt** (siehe Urteil vom 12. Dezember 2007, T-86/05, „CORPO LIVRE“, Randnr. 49; bestätigt durch den Beschluss vom 5. März 2009, C-90/08 P „CORPO LIVRE“, Randnrn. 35 bis 40).

Trägt der Anmelder das Argument vor, die vom Widersprechenden vorgelegten Beweismittel reichten als Beleg einer ernsthaften Benutzung der Marke nicht aus, kann der Widersprechende dem das Argument entgegenhalten, die vorgelegten Beweismittel reichten sehr wohl aus, er könne aber keine **weiteren Beweismittel** zur Korrektur der vom Anmelder ins Feld geführten Unzulänglichkeiten der Beweismittel einreichen.

3.3.2 Beweismittel

3.3.2.1 Grundsätze

Der Nachweis der Benutzung muss strukturiert erbracht werden.

Artikel 76 Absatz 1 GMV besagt, dass „[...]Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.“. Die vorgelegten Beweismittel müssen hinreichend klar und genau sein, um der anderen Partei die Ausübung ihrer Verteidigungsrechte und dem Amt die Durchführung der Prüfung zu ermöglichen, und dies ohne Einholung weiterer Informationen von außen.

Im Wesentlichen soll damit verhindert werden, dass das Amt sich stärker für die eine oder andere Partei einsetzt; es kann nicht an Stelle des Widersprechenden oder seines Rechtsbeistands selber versuchen, in den vorgelegten Unterlagen die Informationen aufzufinden, die es als Nachweis der Benutzung deuten könnte. Das bedeutet, dass das Amt nicht versuchen sollte, an der Darstellung der Beweismittel einer der Parteien etwas zu verbessern. Die Verantwortung für eine geordnete Darstellung der

⁷ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Punkt 6.2.1, Fristverlängerungen in Widerspruchsverfahren.

Beweismittel verbleibt bei den Parteien. Gelingt ihnen eine solche Darstellung nicht, besteht die Möglichkeit, dass einige Beweismittel nicht berücksichtigt werden.

Bezüglich des Formats und des Inhalts der vorgelegten Beweismittel empfiehlt das Amt, als Hauptaspekte einer strukturierten Darstellung folgende Hinweise zu beachten:

1. Oben im Schreiben sollte jeweils das **Aktenzeichen** (Gemeinschaftsmarke, Widerspruch, Erklärung der Nichtigkeit und Beschwerde) angegeben werden.
2. Die Übermittlung von Unterlagen zum Nachweis der Benutzung sollte getrennt erfolgen. Geht es in dem Schreiben um dringende Fragen wie Anträge auf Einschränkung, Aussetzung, Fristverlängerung, Rücknahme usw., sollte dies ebenfalls auf dem Deckblatt angegeben werden.
3. Es sollte die **Gesamtanzahl der Seiten** des Schreibens angegeben werden. Wichtig ist auch die **Nummerierung der Seiten** der Anhänge.
4. Das Amt empfiehlt dem Widersprechenden, sein Schreiben auf **höchstens 110 Seiten zu beschränken**.
5. Werden die Unterlagen in mehreren Paketen versandt, wird die **Angabe der Anzahl der Pakete** empfohlen.
6. Falls eine große Menge an Unterlagen in mehreren Blöcken per Fax übermittelt wird, wird die Angabe der Gesamtseitenzahl, der Anzahl der Blöcke und der Seitenanzahl der einzelnen Blöcke empfohlen.
7. Es sollte für alle eingereichten Schriftstücke **sowie für die Trennblätter** zwischen Anlagen oder Anhängen **DIN-A4**-Normalpapier verwendet werden, da sie dann auch eingescannt werden können, und keine anderen Formate oder Trennvorrichtungen.
8. Muster, Behälter, Verpackungen usw. sollten nach Möglichkeit nicht eingesandt werden. Stattdessen sollte von ihnen ein Foto gemacht werden, das dann ausgedruckt (bei Bedarf in Farbe, ansonsten schwarz/weiß) und als Dokument übermittelt werden sollte.
9. An das Amt geschickte Originalschriftstücke oder Beweisstücke sollten nicht geheftet, gebunden oder in Ordnern abgeheftet sein.
- 10. Das zweite Exemplar** für die andere Partei sollte **eindeutig gekennzeichnet** sein.
11. Wird das Original dem Amt per Fax übermittelt, sollte **kein zweites Exemplar gefaxt werden**.
12. Auf dem Deckblatt sollte deutlich angegeben sein, ob das eingereichte Schreiben **Farbelemente** enthält, die für die Akte von Bedeutung sind.
13. Es sollte ein zweiter Satz Farbelemente für die Übermittlung an die andere Partei beigelegt sein.

Diese Empfehlungen gehen zusammen mit der Mitteilung des Amtes über das Verlangen des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises auch dem Widersprechenden zu.

Nach Maßgabe von Regel 22 Absatz 4 GMDV sind die Beweismittel gemäß den Regeln 79 und 79a GMDV einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV genannten schriftlichen Erklärungen. Regel 22 Absatz 4 GMDV lässt auch Markterhebungen und Nennungen der Marke in Verzeichnissen und Veröffentlichungen der entsprechenden Fachverbände als geeignete Nachweise zu (siehe Entscheidung vom 14. März 2011, B 1 582 579; und vom 18. Juni 2010, B 1 316 134).

Preislisten und Kataloge sind Beispiele für „Material, das direkt von der Partei selbst stammt“. Der „Jahresbericht und Jahresabschluss“ eines Unternehmens fallen ebenfalls in diese Rubrik.

Regel 22 Absatz 4 GMDV ist im Zusammenhang mit Regel 79a GMDV zu verstehen. Dies bedeutet, dass Material, das nicht eingescannt oder fotokopiert werden kann (wie CDs oder materielle Gegenstände), nur dann berücksichtigt werden kann, wenn es in zweifacher Ausfertigung eingereicht wird, so dass es an die andere Partei weitergeleitet werden kann.

Die Verpflichtung zur Erbringung des Benutzungsnachweises wirft immer die Frage des Beweiswerts des vorgelegten Materials auf. Die Beweismittel müssen zumindest einen gewissen Grad der Verlässlichkeit aufweisen. Grundsätzlich misst das Amt Beweismitteln Dritter einen höherem Beweiswert bei als Material, das vom Inhaber selbst oder seinem Vertreter erstellt wurde. Besonders problematisch sind Bezugnahmen des Widersprechenden auf interne Ausdrucke oder hypothetische Umfragen oder Bestellungen. Jedoch wird Material, das nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen wie beispielsweise dem Unternehmensrecht und/oder Börsenvorschriften regelmäßig für die Öffentlichkeit und/oder Behörden erstellt werden muss und bei dem davon auszugehen ist, dass es einer gewissen unabhängigen Prüfung unterliegt, sicher ein höherer Beweiswert beigemessen als einfachem „persönlichen“ Material des Widersprechenden (siehe auch Abschnitt 3.3.2.3 „Erklärungen“).

3.3.2.2 Bezugnahmen

Der Widersprechende kann sich auf Feststellungen nationaler Ämter und Gerichte in Parallelverfahren berufen. Zwar ist das Amt nicht an die Feststellungen der nationalen Ämter und Gerichte gebunden, jedoch müssen derartige Entscheidungen berücksichtigt werden und können die Entscheidung des Amtes beeinflussen. Für das Amt ist es wichtig, die Art der Nachweise, die zu der betreffenden Entscheidung auf nationaler Ebene geführt haben, überprüfen zu können. Das Amt berücksichtigt die unterschiedlichen verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Erfordernisse, die für die betreffende nationale Stelle vorhanden sein können (siehe Entscheidung vom 25. August 2003, R 1132/2000-4 - VANETTA, Randnr. 16; und vom 18. Oktober 2000, R 550/1999-3 - DUKE, Randnr. 23).

Der Widersprechende möchte sich unter Umständen auf in vorangegangenen Verfahren vor dem Amt als Benutzungsnachweis eingereichtes Material beziehen

(bestätigt im weiter oben zitierten Urteil „ELS“ des Gerichts). Das Amt akzeptiert solche Bezugnahmen unter der Voraussetzung, dass der Widersprechende das Material, auf das er Bezug nimmt, und die Verfahren, in deren Rahmen es eingereicht wurde, eindeutig bezeichnet. Wird das betreffende Material in der Bezugnahme nicht ausreichend eindeutig bezeichnet, fordert das Amt den Widersprechenden auf, das Material eindeutig zu bezeichnen oder es einzureichen (siehe Entscheidung vom 30. November 2010, B 1 080 300). Zu näheren Einzelheiten zu den Bedingungen für die Ermittlung relevanten Materials siehe die Richtlinien zu den Verfahren vor dem Amt, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Die Beweislast für die Benutzung liegt beim Widersprechenden und nicht beim Amt oder beim Anmelder. Somit ist ein bloßer Hinweis auf eine Website, der das Amt weitere Informationen entnehmen kann, unzureichend, weil damit das Amt keine hinreichenden Hinweise auf Ort, Art, Zeit und Umfang der Benutzung erhält (siehe Entscheidung vom 31. Oktober 2001, B 260 192).

3.3.2.3 Erklärungen

Während die aufgeführten Beweismittel wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen keine besonderen Probleme aufwerfen, müssen die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV genannten Erklärungen näher untersucht werden.

Der Widersprechende ist nicht verpflichtet, eine eidesstattliche Versicherung über den Umsatz vorzulegen, den er durch die Verwertung der älteren Marke erzielt hat. Es steht dem Widersprechenden frei, die Beweismittel zu wählen, die er für angemessen hält, um nachzuweisen, dass er die ältere Marke im maßgebenden Zeitraum ernsthaft benutzt hat (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-203/02, „VITAFRUIT“, Randnr. 37).

Unterscheidung zwischen Zulässigkeit und Relevanz (Beweiswert)

Die Bedeutung von Erklärungen ist umstritten. In diesem Zusammenhang ist klar zwischen der Zulässigkeit und dem Beweiswert derartiger Nachweise zu unterscheiden.

Was die *Zulässigkeit* betrifft, so nennt Regel 22 Absatz 4 GMDV ausdrücklich schriftliche Erklärungen gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV als zulässige Beweismittel für die Benutzung. Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV nennt als zulässige Beweismittel unter anderem schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder die nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Somit ist zu prüfen, ob die vorgelegte Erklärung eine Erklärung im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV darstellt. Die Wirkungen einer schriftlichen Erklärung sind nur in den Fällen nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats zu prüfen, in denen diese Erklärung nicht unter Eid oder an Eides statt abgegeben worden ist (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „SALVITA“, Randnr. 40). Bestehen Zweifel daran, dass eine Erklärung unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurde, muss der Widersprechende die entsprechenden Beweise vorlegen.

In Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV ist nicht festgelegt, von wem diese Erklärungen unterzeichnet sein müssen. Somit besteht kein Grund, davon auszugehen, dass von den Verfahrensbeteiligten selbst unterzeichnete Erklärungen

nicht unter diese Vorschrift fallen (siehe Urteil vom 16. Dezember 2008, T-86/07, „DEITECH/DEI-tex“, Randnr. 46).

Bezüglich des *Beweiswerts* unterstützen weder die GMV noch die GMDV den Schluss, dass der Beweiswert von Nachweisen der Benutzung einer Marke einschließlich von Behauptungen nach Maßgabe des nationalen Rechts eines Mitgliedstaats zu beurteilen ist. Unabhängig von der Lage nach nationalem Recht ist die Beweiskraft einer eidesstattlichen Erklärung relativ, muss also ihr Inhalt frei gewürdigt werden (siehe Urteil vom 28. März 2012, T-214/08, „OUTBURST“, Randnr. 33). Der Beweiswert eines Dokuments hängt zunächst vor allem von der Wahrscheinlichkeit der darin enthaltenen Informationen ab. Insbesondere sind dann zu berücksichtigen die Herkunft des Dokuments, die Umstände seiner Ausarbeitung, sein Adressat und die Frage, ob es seinem Inhalt nach vernünftig und glaubhaft erscheint (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „SALVITA“, Randnr. 42).

Was den *Beweiswert* derartiger Nachweise betrifft, so unterscheidet das Amt zwischen Erklärungen der Parteien oder ihrer Mitarbeiter und Erklärungen unabhängiger Dritter.

Erklärungen des Inhabers oder seiner Mitarbeiter

Erklärungen der Verfahrensbeteiligten oder ihrer Mitarbeiter wird grundsätzlich ein geringerer Beweiswert zugemessen als Erklärungen unabhängiger Dritter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Wahrnehmung eines Verfahrensbeteiligten mehr oder weniger von persönlichen Interessen beeinflusst sein kann (siehe Entscheidung vom 11. Januar 2011, R 490/2010-4 - BOTODERM, Randnr. 34; vom 27. Oktober 2009, B 1 086 240; und vom 31. August 2010, B 1 568 610).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass derartige Erklärungen keinerlei Beweiswert haben (siehe Urteil vom 28. März 2012, T-214/08, „OUTBURST“, Randnr. 30). Jegliche Verallgemeinerung ist zu vermeiden, da der genaue Wert solcher Erklärungen stets von ihrer konkreten Form und ihrem Inhalt abhängig ist. Erklärungen, die detaillierte und konkrete Angaben enthalten, haben einen höheren Beweiswert als sehr allgemeine und abstrakt formulierte Erklärungen.

Das Ergebnis ist von der Gesamtwürdigung der Nachweise im Einzelfall abhängig. Grundsätzlich sind weitere Beweismittel erforderlich, um den Benutzungsnachweis zu erbringen, da solchen Erklärungen ein geringerer Beweiswert beizumessen ist als materiellen Beweismitteln (Etiketten, Verpackungen usw.) oder aus unabhängigen Quellen stammenden Nachweisen. Daher ist die Beweiskraft der im Übrigen vorgelegten Beweismittel von großer Bedeutung. Es ist zu prüfen, ob der Inhalt der eidesstattlichen Versicherung durch das übrige Material ausreichend erhärtet wird (oder umgekehrt). Die Tatsache, dass das betreffende nationale Amt bei der Würdigung solcher Beweismittel eine gewisse Praxis pflegt, bedeutet nicht, dass diese auch in den Verfahren über Gemeinschaftsmarken zur Anwendung kommen müssen (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „SALVITA“, Randnrn. 41 ff.)

Hat nach der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung ein Inhaberwechsel stattgefunden, so werden dadurch Erklärungen der neuen Inhaber unter Umständen gegenstandslos, da diese in der Regel nicht über die erforderliche unmittelbare Kenntnis verfügen, um Erklärungen über die Benutzung der Marke durch den vorherigen Inhaber abzugeben zu können (siehe Entscheidung vom 17. Juni 2004, R 16/2004-1 - Reporter).

Dessen ungeachtet kann sich bei einem Rechtsübergang oder einer sonstigen Rechtsnachfolge jeder neue Inhaber auf die Benutzung durch seine(n) Vorgänger innerhalb der entsprechenden Schonfrist berufen. Die Benutzung durch den Vorgänger kann durch den Vorgänger selbst sowie durch alle sonstigen verlässlichen Beweismittel erfolgen, beispielsweise durch Angaben aus den Geschäftsunterlagen, sofern der Vorgänger selbst nicht erreichbar ist.

Erklärungen Dritter

Erklärungen (wie z. B. Erhebungen) *unabhängiger Dritter*, beispielsweise von Sachverständigen, Berufsverbänden, Handelskammern, Lieferanten, Kunden oder Geschäftspartnern des Widersprechenden, wird eine größere Beweiskraft beigemessen (siehe Entscheidung vom 19. Januar 2011, R 1595/2008-2 - FINCONSUMO, Randnr. 9(ii); vom 30. März 2010, R 665/20091 - EUROCERT, Randnr. 11; und vom 12. August 2010, B 1 575 615).

Diese Praxis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache „Chiemsee“ (siehe Urteil vom 4. Mai 1999, verbundene Rechtssachen C-108/1997 und C-109/1997), in der der Gerichtshof auf Beweismittel hinweist, die geeignet sind, die erlangte Kennzeichnungskraft einer Marke im betreffenden Markt zu belegen. Zwar ist die Erlangung der Kennzeichnungskraft als solche nicht mit ernsthafter Benutzung gleichzusetzen, doch lässt sie gewisse Rückschlüsse auf die Benutzung eines Zeichens im Markt zu. Folglich kann die diesbezügliche Rechtsprechung *mutatis mutandis* herangezogen werden.

Erklärungen der Parteien selbst sind „Beweismittel von Dritten“, während es sich bei allen anderen vorgeschlagenen Nachweisen wie demoskopischen Gutachten, Erklärungen von Industrie- und Handelskammern, Berufsverbänden oder Sachverständigen um Beweismittel von dritter Seite handelt.

3.4 Reaktion des Anmelders

3.4.1 Weiterleitung der Nachweise

Nach Erhalt des vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweises leitet das Amt diesen vollständig an den Anmelder weiter.

Grundsätzlich räumt das Amt dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten ein, um seine Stellungnahme zum Benutzungsnachweis (und zum Widerspruch) einzureichen.

3.4.2 Unzureichender Benutzungsnachweis

Das Amt kann jedoch das Verfahren sofort abschließen, wenn der innerhalb der gesetzten Frist eingereichte Benutzungsnachweis unzureichend ist oder überhaupt keine Beweismittel vorgelegt wurden und alle mit dem Widerspruch geltend gemachten älteren Rechte davon betroffen sind. Der Grund für diese Verfahrensweise liegt darin, dass vermieden werden soll, Verfahren fortzusetzen, obwohl ihr Ergebnis, namentlich die Zurückweisung des Widerspruchs mangels Benutzungsnachweises, bereits bekannt ist (Grundsätze der Verfahrensökonomie und der ordnungsgemäßen Verwaltung). Das Amt verfährt in dieser Weise ausschließlich in Fällen, in denen die

vorgelegten Nachweise *eindeutig* unzureichend sind, um die ernsthafte Benutzung zu belegen.

Sofern die Nachweise möglicherweise ausreichend sein könnten, werden sie an den Anmelder weitergeleitet, wobei ihm eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird, um seine Stellungnahme einzureichen. Das Amt darf den Widersprechenden nicht darüber in Kenntnis setzen, dass die Nachweise möglicherweise nicht ausreichend sind, oder ihn gar auffordern, weitere Nachweise zu erbringen. Dies stünde im Widerspruch zum Gebot der Neutralität des Amtes in kontradiktorischen Verfahren (siehe Entscheidung vom 1. August 2007, R 201/2006-4 - OCB/O.C.B., Randnr. 19).

3.4.3 Keine Reaktion des Anmelders

Reagiert der Anmelder innerhalb dieser Frist nicht, so entscheidet das Amt auf der Grundlage der ihm vorliegenden Beweismittel. Die Tatsache, dass der Anmelder keine Antwort einreicht, bedeutet nicht, dass er die vorgelegten Beweismittel als ausreichenden Benutzungsnachweis akzeptiert (siehe Urteil vom 7. Juni 2005, T-303/03, „Salvita“, Randnr. 79).

3.4.4 Förmliche Rücknahme des Verlangens

Reagiert der Anmelder auf den Benutzungsnachweis mit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises, ist diese Frage nicht länger von Relevanz. Da der Anmelder das entsprechende Verfahren in Gang setzt, kann er logischerweise diesen Verfahrensabschnitt auch beenden, indem er sein Verlangen förmlich zurücknimmt (siehe Entscheidung vom 21. April 2004, R 174/2003-2 - Sonnengarten, Randnr. 23).

3.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden

Der Widersprechende hat das Recht, zu den Bemerkungen des Anmelders Stellung zu nehmen. Dies ist besonders wichtig, wenn die zu treffende Entscheidung teilweise auf dem Vorbringen des Anmelders basieren könnte, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke unzureichend sei.

Einer Entscheidung der Beschwerdekammer zufolge stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, wenn dem Widersprechenden keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird (siehe Entscheidung vom 28. Februar 2001, R 16/2010-4 - COLORPLUS, Randnr. 20).

Bestätigungen oder neue Erklärungen, die der Widersprechende im Rahmen seiner Stellungnahme zur Benutzung der Marke übermittelt, können nicht berücksichtigt werden, da sie in diesem Fall nach Ablauf der Frist für die Vorlage des verlangten Benutzungsnachweises vorgelegt wurden. Jedoch werden zusätzliche Beweismittel im Hinblick auf neu zutage getretene Gesichtspunkte berücksichtigt, und zwar auch dann, wenn die Beweismittel nach Ablauf der Frist vorgelegt werden (siehe Urteil vom 8. Juli 2004, T-334/01, „HIPOVITON“, Randnr. 56). Wie das Wort „zusätzlich“ bereits besagt, müssen „zusätzliche Beweismittel“ ergänzendes Material und dürfen nicht der Hauptnachweis sein. Wurde innerhalb der Frist kein Nachweis der Benutzung vorgelegt oder sind die vorgelegten Beweismittel ersichtlich unzureichend oder unerheblich, darf dem Widersprechenden keine Gelegenheit geboten werden,

entweder Beweismittel zum ersten Mal oder den größten Teil der Beweismittel nach Ablauf der Frist vorzulegen (siehe Entscheidung vom 7. November 2011, R 1924/2010-2 - LITTLE BUDDHA CAFÉ, Randnr. 37).

3.6 Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise

Regel 22 Absatz 6 GMDV sieht Folgendes vor: Werden die nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so *kann* das Amt den Widersprechenden auffordern, eine Übersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen.

Es steht im Ermessen des Amtes, ob der Widersprechende eine Übersetzung des Benutzungsnachweises in die Verfahrenssprache anfertigen lassen muss. Im Zuge dieser Entscheidung wägt das Amt die Interessen beider Parteien ab.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Übersetzung der vorgelegten Nachweise in die Verfahrenssprache für den Widersprechenden mit erheblichen Kosten und großem Aufwand verbunden sein kann.

Dagegen steht, dass der Anmelder das Recht hat, über den Inhalt der eingereichten Nachweise unterrichtet zu werden, um seine Interessen wahrnehmen zu können. Es ist unbedingt notwendig, dass der Anmelder in der Lage ist, den Inhalt der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise zu beurteilen. Hierbei ist die Art der vorgelegten Unterlagen zu berücksichtigen. So kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass „standardmäßige“ Rechnungen und Verpackungsmuster auch ohne Übersetzung vom Anmelder verstanden werden können (siehe Urteil vom 15. Dezember 2010, T-132/09, „EPCOS“, Randnrn. 51 ff.; Entscheidung vom 30. April 2008, R 1630/2006-2 - DIACOR, Randnrn. 46 ff. (Rechtsmittel anhängig unter T-258/08); und vom 15. September 2008, R 1404/2007-2 - FAY, Randnrn. 26 f.).

Verlangt der Anmelder ausdrücklich eine Übersetzung der Nachweise in die Verfahrenssprache, wird das Amt den Widersprechenden in der Regel auffordern, eine Übersetzung vorzulegen. Das Verlangen des Anmelders kann jedoch zurückgewiesen werden, wenn es offensichtlich übertrieben oder gar missbräuchlich ist, da die vorgelegten Nachweise aus sich selbst heraus verständlich sind.

Verlangt das Amt eine Übersetzung, räumt es dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um diese einzureichen. Hat der Widersprechende umfangreiche Nachweise eingereicht, kann das Amt den Widersprechenden ausdrücklich auffordern, nur jene Teile des vorgelegten Materials zu übersetzen, die er für ausreichend erachtet, um die ernsthafte Benutzung der Marke während des maßgeblichen Zeitraums nachzuweisen. Grundsätzlich obliegt es dem Widersprechenden zu prüfen, ob eine vollständige Übersetzung aller vorgelegten Nachweise erforderlich ist. Es werden nur Beweismittel berücksichtigt, für die eine Übersetzung vorliegt oder die ungeachtet ihrer Textbestandteile aus sich selbst heraus verständlich sind.

3.7 Entscheidung

3.7.1 Zuständigkeit des Amtes

Das Amt nimmt eine eigene Würdigung der vorgelegten Benutzungsnachweise vor. Das bedeutet, dass der Beweiswert der vorgelegten Nachweise unabhängig von den hierzu eingereichten Bemerkungen des Anmelders geprüft wird. Die Beurteilung der Erheblichkeit, Sachdienlichkeit, Schlüssigkeit und Aussagekraft eines Beweismittels liegt im Ermessen und Urteilsvermögen des Amtes. Sie obliegt nicht den Parteien und unterliegt nicht dem in *Inter-partes*-Verfahren gültigen Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens (siehe Entscheidung vom 1. August 2007, R 201/2006-4 - OCB, Randnr. 19; und vom 14. November 2000, R 823/1999-3 - SIDOL).

Eine Erklärung des Anmelders, die zu dem Schluss kommt, die Benutzung sei nachgewiesen, hat somit keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung des Amtes. Das Verlangen des Benutzungsnachweises ist eine Einrede des Anmelders. Wurde jedoch diese Einrede einmal erhoben, so obliegt es alleine dem Amt, das weitere Verfahren durchzuführen und zu beurteilen, ob der Beweiswert der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise ausreichend ist. Der Anmelder hat jedoch die Möglichkeit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises (siehe oben Abschnitt 3.4.4).

Dies steht nicht im Widerspruch zu Artikel 76 Absatz 1 GMV, der bestimmt, dass das Amt in *Inter-partes*-Verfahren bei seinen Ermittlungen auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Diese Bestimmung ist für das Amt nur im Hinblick auf die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen verbindlich und erstreckt sich nicht auf deren rechtliche Würdigung durch die Parteien. Folglich können die Parteien vereinbaren, welche Tatsachen nachgewiesen worden sind oder nicht; sie können jedoch nicht entscheiden, ob diese Tatsachen ausreichen, um eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen (siehe Entscheidung vom 1. August 2007, R 201/2006-4 - OCB, Randnr. 19; vom 14. November 2000, R 823/1999-3 - SIDOL, Randnr. 20; und vom 13. März 2001, R 68/2000-2 - NOVEX PHARMA).

3.7.2 Entscheidungsbedarf

Eine Entscheidung darüber, ob die Verpflichtung zur ernsthaften Benutzung der eingetragenen Marke erfüllt wurde, ist nicht immer erforderlich. Die Frage des Benutzungsnachweises ist nicht als Vorfrage zu betrachten, die immer vor einer Entscheidung in der Hauptsache zu prüfen ist. Weder Artikel 42 Absatz 2 GMV noch Regel 22 Absatz 1 GMDV enthalten einen Hinweis, der eine solche Schlussfolgerung zuließe.

Wurde vom Anmelder ein **Nachweis der Benutzung** der älteren Rechte verlangt, wird das Amt auch prüfen, ob und in welchem Umfang für die älteren Marken die Benutzung nachgewiesen wurde, sofern dies für die betreffende Entscheidung von Belang ist:

- Gibt es ältere Rechte, die keiner Benutzungspflicht unterlagen und bei denen auf eine Verwechslungsgefahr geschlossen wurde, besteht keine Notwendigkeit, den für die anderen älteren Rechte vorgelegten Benutzungsnachweis zu prüfen.
- Besteht ebenso zwischen den Zeichen oder den Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, und denen der angefochtenen Marke keine

Ähnlichkeit oder besteht keine Gefahr der Verwechslung der Zeichen, muss der Frage des Benutzungsnachweises nicht nachgegangen werden.

3.7.3 Gesamtwürdigung der vorgelegten Beweismittel

Wie im Einzelnen oben ausgeführt (siehe Abschnitt 2.2), muss das Amt die vorgelegten Beweismittel im Hinblick auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung in einer *Gesamtwürdigung* betrachten. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (siehe Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“, Randnr. 31).

Es gilt der *Grundsatz der Interdependenz*, der bedeutet, dass schwache Beweismittel im Hinblick auf einen erheblichen Faktor (z. B. geringe Verkaufsmengen) durch solide Beweismittel im Hinblick auf einen anderen Faktor (z. B. kontinuierliche Benutzung über einen langen Zeitraum) ausgeglichen werden können.

Es sind alle Umstände des Einzelfalls *im gegenseitigen Zusammenhang* zur Beantwortung der Frage zu berücksichtigen, ob die betreffende Marke ernsthaft benutzt worden ist. Zu diesen spezifischen Umständen können beispielsweise die konkreten Merkmale der betreffenden Waren/Dienstleistungen (wie niedrig-/hochpreisig; Massenprodukte gegen Spezialprodukte) oder der jeweilige Markt- bzw. Geschäftsbereich gehören.

Beweismittel von indirekter oder indizieller Bedeutung können ebenfalls als Nachweis einer ernsthaften Benutzung geeignet sein, unter bestimmten Voraussetzungen sogar für sich allein.

Da das Amt nicht den kommerziellen Erfolg bewertet, kann auch eine geringfügige (allerdings keine nur symbolische oder interne) Benutzung als „ernsthaft“ erachtet werden, wenn sie im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile zu erhalten oder zu erschließen.

Der Entscheidung ist zu entnehmen, welche Beweismittel vorgelegt wurden. Im Allgemeinen werden allerdings nur die für die Schlussfolgerung erheblichen Beweismittel erwähnt. Werden die Beweismittel als überzeugend erachtet, reicht es, wenn das Amt nur die Unterlagen anführt, auf denen diese Schlussfolgerung gründet und warum. Wird ein Widerspruch zurückgewiesen, weil der Benutzungsnachweis unzureichend war, muss die Frage der Verwechslungsgefahr nicht behandelt werden.

3.7.4 Beispiele

Im Folgenden werden einige Entscheidungen des Amtes und des Gerichts genannt (mit unterschiedlichen Ergebnissen), in denen die Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine wichtige Rolle gespielt hat:

3.7.4.1 Ernsthafte Benutzung akzeptiert

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 17. Februar 2011, T-324/09, „Friboi“	Der Widersprechende (Fribo Foods Ltd.) legte mehrere Rechnungen über große Warenmengen vor, die an sein Vertriebsunternehmen (Plusfood Ltd.) gerichtet waren, das zum gleichen Konzern gehört (Plusfood Group). Unstrittig

	<p>ist, dass das Vertriebsunternehmen die Waren später in Verkehr brachte. Des Weiteren legte der Widersprechende undatierte Broschüren, eine Pressemappe und drei Preislisten vor. Zu den „internen“ Rechnungen merkte das Gericht an, dass die Kette Hersteller-Vertreiber-Markt in der Unternehmensorganisation durchaus üblich ist und nicht als rein interne Benutzung betrachtet werden kann. Die undatierten Broschüren seien in Verbindung mit anderen datierten Beweismitteln wie Rechnungen und Preislisten zu betrachten und könnten daher durchaus Berücksichtigung finden. Das Gericht ging von einer ernsthaften Benutzung aus und unterstrich, dass in einer Gesamtwürdigung alle relevanten Faktoren als Gesamtheit und nicht einzeln zu bewerten sind.</p>
<p>Entscheidung vom 2. Mai 2011, R 872/2010-4 - CERASIL</p>	<p>Der Widersprechende legte unter anderem rund 50 Rechnungen vor, jedoch nicht in der Verfahrenssprache. Die Namen der Adressaten sowie die verkauften Mengen waren geschwärzt. Nach Auffassung der Kammern machen Standardrechnungen mit den üblichen Angaben (Datum, Namen und Anschrift des Verkäufers und des Käufers, betreffende Produkte, gezahlter Preis) eine Übersetzung nicht erforderlich. Auch wenn die Namen der Adressaten und die verkauften Mengen geschwärzt waren, bestätigten die Rechnungen doch den in Kilogramm gemessenen Verkauf von „CERATOSIL“-Produkten an Unternehmen im maßgeblichen Gebiet während des maßgeblichen Zeitraums. Zusammen mit den übrigen Beweismitteln (Broschüren, eidesstattliche Erklärung, Artikel, Fotografien) wurde dies als ausreichender Nachweis einer ernsthaften Benutzung erachtet.</p>
<p>Entscheidung vom 29. November 2010, B 1.477.670</p>	<p>Der Widersprechende, der im Bereich Fahrzeugwartung und in der Führung von Unternehmen im Bereich An- und Verkauf von Fahrzeugen tätig war, reichte mehrere Jahresberichte mit einem allgemeinen Überblick über seine kommerziellen und finanziellen Aktivitäten vor. Nach Auffassung der Widerspruchsabteilung boten diese Berichte an sich keine ausreichenden Informationen über die tatsächliche Benutzung für die meisten der beanspruchten Dienstleistungen. In Verbindung mit Anzeigen und Werbung hingegen, wo die fragliche Marke für bestimmte Dienstleistungen gezeigt wurde, boten nach Ansicht der Widerspruchsabteilung die Beweismittel insgesamt ausreichende Hinweise auf Umfang, Art, Dauer und Ort der Benutzung der Marke für diese Dienstleistungen.</p>
<p>Entscheidung vom 29. November 2010, R 919/2009-4 - GELITE</p>	<p>Den vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Marke für „Beschichtungsstoffe auf Kunstharzbasis (Grund-, Zwischen- und Deckschicht) und Industrielacke“ benutzt wurde. Die beigelegten Etiketten belegen die Benutzung der Marke für verschiedene Grund-, Füll- und Deckbeschichtungen. Diese Angaben stimmen auch mit den beigelegten Preislisten überein. In den dazugehörigen technischen Informationsblättern werden diese Waren als Korrosionsschutzbeschichtungen auf Kunstharzbasis beschrieben, die in verschiedenen Farben zum Verkauf angeboten werden. Aus den beigelegten Rechnungen geht hervor, dass diese Waren an verschiedene Kunden in Deutschland geliefert wurden. Auch wenn in den in der schriftlichen Erklärung genannten Umsatzzahlen für den Zeitraum 2002 bis 2007 Deutschland nicht ausdrücklich erwähnt wird, muss doch der Schluss gezogen werden, dass diese Umsätze zumindest teilweise auch in Deutschland erzielt wurden. Folglich gilt die ältere Marke als benutzt für die Waren „Lacke, Lackfarben, Firnisse, Farben; Dispersionen und Emulsionen zur Beschichtung und Reparatur von Oberflächen“, weil es nicht möglich ist, für diese Waren weitere Unterkategorien zu schaffen.</p>
<p>Entscheidung vom 20. April 2010, R 878/2009-2 - SOLEA</p>	<p>In der eidesstattlichen Erklärung ist die Rede von hohen Umsätzen (mehr als 100 Mio. EUR) mit Waren, die zwischen 2004 und 2006 vermarktet wurden; außerdem sind ihr Internetauszüge von Bildern der im maßgeblichen Zeitraum verkauften Produkte (Seife, Shampoo, Deodorant [für Füße und Körper], Lotionen und Reinigungsartikel) beigelegt. Die Internetauszüge tragen zwar ein Copyright-Datum von 2008, doch wird die Glaubwürdigkeit der Behauptungen in der Erklärung gestärkt durch das Urteil des Landgerichts Mannheim, das der Widersprechende zuvor als Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke in Kopie eingereicht hatte und in dem auf die Marktanteile von Produkten mit der Marke des Widersprechenden hingewiesen wurde: Gesichtspflegeprodukte für Damen (6,2%), Pfliegelotionen</p>

	(6,3 %), Duschseifen und Shampoos (6,1 %) und Gesichtspflege- und Rasiermittel für Herren (7,9 %). Weiter heißt es in dem Urteil, dass nach einer GfK-Studie ein Fünftel der Bürger in Deutschland mindestens einmal im Jahr ein BALEA-Produkt erwirbt. Verwiesen wird noch auf zwei weitere Studien , die belegen, dass die Marke in Deutschland gut bekannt ist. Für die Waren, auf denen der Widerspruch gründet, wurde also ein ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke erbracht.
Entscheidung vom 25. März 2010, R 1752/2008-1 - ULUDAG	Die vorgelegten Beweismittel zum Belegen der Benutzung der älteren dänischen Marke dürften ausreichend sein. Die Kammer stellt mit Zufriedenheit fest, dass die vorgelegte Rechnung Auskunft über den Ort und die Zeit der Benutzung gibt, denn sie belegt den Verkauf von 2 200 Kartons mit Produkten an ein dänisches Unternehmen innerhalb des maßgeblichen Zeitraums. Die eingereichten Etiketten zeigen die Benutzung der Marke auf Erfrischungsgetränken in der in der Eintragungsurkunde dargestellten Form. In der Frage, ob ein aus einer einzigen Rechnung bestehender Nachweis den Umfang der Benutzung belegen kann, vertritt die Kammer die Ansicht, dass der Inhalt dieser Rechnung vor dem Hintergrund der übrigen Beweismittel den Schluss zulässt, dass die Marke in Dänemark ausreichend und ernsthaft benutzt wurde, und zwar für „kohlenstoffhaltiges Wasser, kohlenstoffhaltiges Wasser mit Fruchtgeschmack und Sodawasser“.

3.7.4.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 18. Januar 2011, T- -382/08, „VOGUE“	Der Widersprechende reichte eine Erklärung seines Partners in der Geschäftsführung und von 15 Herstellern von Schuhwaren („Es wurden für den Widersprechenden über X Jahre Schuhwaren unter der Marke VOGUE hergestellt“), 35 Fotografien von Schuhwaren der Marke VOGUE, Aufnahmen von Läden und 670 Rechnungen von Schuhwarenh Herstellern an den Widersprechenden ein. Das Gericht befand, dass die Erklärungen keine ausreichenden Nachweise des Umfangs, des Ortes und der Zeit der Benutzung bieten. Die Rechnungen betrafen den Verkauf von Schuhwaren <u>an</u> den Widersprechenden, nicht den Verkauf von Schuhen an Endverbraucher, und konnten daher eine Benutzung nach außen nicht belegen. Bloße Annahmen und Vermutungen („höchst unwahrscheinlich“, „abwegig“, „...was wahrscheinlich das Fehlen von Rechnungen erklärt ...“, „vernünftigerweise“ usw.) können handfeste Beweismittel nicht ersetzen. Eine ernsthafte Benutzung wurde daher in Abrede gestellt.
Entscheidung vom 19. September 2007, 1359 C (bestätigt durch R 1764/2007-4)	Der Markeninhaber besaß eine Fluggesellschaft mit Sitz in den USA, die nur in den USA tätig war. Die Tatsache, dass Flüge auch über das Internet aus der Europäischen Union gebucht werden konnten, änderte nichts an der Tatsache, dass die eigentlichen Beförderungsdienstleistungen (Klasse 39) ausschließlich außerhalb des maßgeblichen Gebiets erbracht wurden. Auch die vorgelegten Passagierlisten mit Passagieren mit Adressen in der Europäischen Union konnten nicht beweisen, dass die Flüge tatsächlich in Europa gebucht worden waren. Schließlich war die Website ausschließlich in englischer Sprache abgefasst, waren die Preise in US-Dollar angegeben und waren die maßgeblichen Telefon- und Faxnummern solche aus den USA. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung im maßgeblichen Gebiet in Abrede gestellt.
Entscheidung vom 4. Mai 2010, R 966/2009- 2, „COAST“	Es gibt keine besonderen Umstände, die eine Feststellung rechtfertigen würden, dass vom Widersprechenden eingereichte Kataloge , allein oder zusammen mit der Website und Zeitschriftenauszügen , den Umfang der Benutzung eines der älteren Zeichen für eine der betreffenden Waren und Dienstleistungen belegen könnten. Zwar belegen die eingereichten Beweismittel die Benutzung des älteren Zeichens für „Herren- und Damenbekleidung“, doch hat der Widersprechende keinerlei Beleg mit irgendeiner Angabe des wirtschaftlichen Werts der Nutzung dieses Zeichens als Nachweis einer ernsthaften Benutzung vorgelegt.
Entscheidung vom	Die ständige Rechtsprechung besagt, dass eine Erklärung , auch wenn sie

8. Juni 2010, R 1076/2009-2 - EURO CERT	an Eides statt abgegeben wird oder im Einklang mit dem Recht, nach dem sie abgegeben wird, durch unabhängige Beweismittel untermauert und bestätigt werden muss. Im vorliegenden Fall enthält die von einem Beschäftigten des Unternehmens des Widersprechenden abgefasste Erklärung in Umrissen eine Beschreibung der betreffenden Dienstleistungen, aber nur allgemeine Aussagen zu Handelsaktivitäten. Es finden sich dort keinerlei detaillierte Zahlen zu Verkäufen oder Werbung oder auch andere Daten, die den Umfang und die Benutzung der Marke belegen könnten. Lediglich drei Rechnungen , in denen relevante Finanzdaten geweißt sind, sowie eine Kundenliste können kaum als bestätigende Beweise betrachtet werden. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht nachgewiesen.
Entscheidung vom 1. September 2010 R 1525/2009-4, „OFFICEMATE“	Bei den Tabellen mit Umsatzzahlen und den Analyse- und Überprüfungsberichten zu Verkaufszahlen handelt es sich um Unterlagen, die vom Beschwerdeführer selbst oder in seinem Auftrag verfasst wurden und daher geringeren Beweiswert haben. Keines der vorgelegten Beweismittel enthält klare Angaben zum Ort der Benutzung der älteren Marke. Die Tabellen und die Analyse- und Überprüfungsberichte, die Daten über den geschätzten Gesamtwert der Verkäufe (in SEK) in den Jahren 2003 bis 2007 enthalten, geben keinerlei Auskunft über den Ort der Verkäufe. Es findet sich kein Verweis auf das Hoheitsgebiet der Europäischen Union, in dem die ältere Marke eingetragen ist. Die Rechnungen betreffen keine vom Beschwerdeführer getätigten Warenverkäufe. Die vorgelegten Beweismittel reichen daher eindeutig nicht aus, um die ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu belegen.
Urteil vom 12. Dezember 2002, T-39/01, „HIWATT“	Ein Katalog , in dem die Marke auf drei verschiedenen Verstärkermodellen erschien (ohne Angabe von Ort, Zeit und Umfang der Benutzung), ein Katalog der internationalen Musikmesse in Frankfurt , in dem ein Unternehmen namens HIWATT Amplification International als Aussteller ausgewiesen war (ohne Angabe einer Benutzung der Marke), und eine Kopie des HIWATT-Verstärkerkatalogs aus dem Jahr 1997, in dem die Marke auf unterschiedlichen Verstärkermodellen erschien (ohne Hinweis auf Ort oder Umfang der Benutzung), wurden insbesondere wegen der fehlenden Hinweise auf den Umfang der Benutzung als unzureichend befunden, um den Nachweis der Benutzung zu erbringen.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL D

LÖSCHUNG

ABSCHNITT 1

VERFAHREN

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens	4
2	Lösungsantrag	5
2.1	Zum Einreichen eines Lösungsantrags berechnigte Personen	5
2.2	Schriftlicher Antrag	5
3	Zahlung der Gebühr	6
4	Zulässigkeitsprüfung	6
4.1	Relative Zulässigkeitsanforderungen (Regel 37 GMDV)	8
4.1.1	Eintragungsnummer der angefochtenen Gemeinschaftsmarke und Name und Anschrift ihres Inhabers (Regel 37 Buchstabe a Ziffern i und ii GMDV)	8
4.1.2	Umfang des Lösungsantrags (Regel 37 Buchstabe a Ziffer iii GMDV).....	8
4.1.3	Gründe für den Lösungsantrag und Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung (Regel 37 Buchstabe b GMDV).....	9
4.1.4	Identifizierung des Antragsstellers (Regel 37 Buchstabe c GMDV).....	10
4.2	Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln	10
5	Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und weiterer Austausch zwischen den Beteiligten	11
6	Sprachen des Lösungsverfahrens	13
6.1	Übersetzung des Lösungsantrags	14
6.2	Übersetzung der Beweismittel, die vom Antragsteller zur Begründung des Antrags vorgelegt werden	14
6.3	Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben	15
6.4	Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden	15
6.5	Übersetzung des Benutzungsnachweises	16
7	Andere Punkte	16
7.1	Weiterbehandlung	16
7.2	Aussetzungen	17
7.3	Verzicht und Zurücknahme	17
7.3.1	Verzicht auf alle angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen	17
7.3.2	Verzicht auf einen Teil der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen	19
7.3.3	Zurücknahmen.....	19
7.4	Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Gemeinschaftsmarke	19

**7.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der
EU 20**

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens

Das Verfahren vor dem Amt bezüglich des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke wird unter der allgemeinen Überschrift „Löschungsverfahren“ zusammengefasst und in erster Instanz durch die Nichtigkeitsabteilung behandelt. Die Grundregeln für dieses Verfahren sind vor allem in den Artikeln 56 und 57 GMV und in den Regeln 37 bis 41 GMDV festgelegt.

Löschungsverfahren werden mit der Einreichung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit (der „Löschungsantrag“) gegen eine eingetragene Gemeinschaftsmarke eingeleitet. Ein Löschungsantrag gegen eine Gemeinschaftsmarkenmeldung, die noch nicht eingetragen wurde, ist nicht zulässig.

Nach Eingang des Löschungsantrags prüft das Amt, ob die jeweilige Gebühr für den Löschungsantrag entrichtet wurde (wurde die Gebühr nicht bezahlt, wird der Antrag als nicht eingereicht betrachtet). Als nächstes führt das Amt eine Vorbewertung der Zulässigkeitsanforderungen durch, welche insbesondere die Punkte nach Regel 37 GMDV umfasst. Das Amt informiert auch den Inhaber der Gemeinschaftsmarke über den Antrag. Liegen Mängel bezüglich der relativen Zulässigkeitsanforderungen vor, so bittet das Amt den Antragsteller, diese innerhalb einer vorgegebenen Frist zu beheben.

Nach Abschluss der Zulässigkeitsprüfung macht das Amt einen Eintrag im Register über die ausstehenden Löschungsverfahren für die angefochtene Gemeinschaftsmarke (Regel 84 Absatz 3 Buchstabe n GMDV). Damit werden Dritte hierüber informiert. Parallel dazu wird der kontradiktorische Teil des Verfahrens eröffnet und die Beteiligten werden aufgefordert, ihre Stellungnahmen (und ggf. einen Benutzungsnachweis) vorzulegen.

Üblicherweise gibt es zwei Runden mit Stellungnahmen, nach denen der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte entscheidungsreif ist. Wenn die Entscheidung rechtskräftig wird (d. h. wenn nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Beschwerde eingelegt wird oder wenn das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist), nimmt das Amt gemäß Artikel 57 Absatz 6 GMV den jeweiligen Eintrag im Register vor.

In vielerlei Hinsicht folgen Löschungsverfahren den gleichen oder entsprechenden Regeln, wie sie für Widerspruchsverfahren festgelegt sind (z. B. gütliche Einigung, Einschränkungen der Gemeinschaftsmarke, gegen die das Verfahren gerichtet ist, und Zurücknahme des Löschungsantrags, Korrektur von Fehlern und Verfall, Fristen, mehrfache Löschungen, Änderung der Beteiligten, *restitutio* usw.). Für alle diese Angelegenheiten siehe die jeweiligen Abschnitte der Richtlinien und insbesondere Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen. Dieser Teil der Richtlinien konzentriert sich daher nur auf die Bereiche des Lösungsverfahrens, die sich vom Widerspruchsverfahren unterscheiden.

2 Löschungsantrag

2.1 Zum Einreichen eines Löschungsantrags berechnigte Personen

Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 56 Absatz 1 GMV

Löschungsverfahren können nie *ex officio* durch das Amt eingeleitet werden, sondern erfolgen ausschließlich nach Eingang eines Antrags durch einen Dritten.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen (Artikel 51 und 52 GMV) können eingereicht werden von:

1. jeder natürlichen oder juristischen Person oder
2. jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der nach dem für ihn maßgebenden Recht prozessfähig ist.

Bezüglich Anträgen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen muss der Antragsteller kein individuelles Interesse an dem Verfahren nachweisen (siehe Urteil vom 8. Juli, T-160/07, „COLOR EDITION“, Randnrn. 22-26; bestätigt durch Urteil vom 25. Februar 2010, C-408/08 P, „COLOR EDITION“, Randnrn. 37-40). Das liegt daran, dass zwar relative Eintragungshindernisse die Interessen der Inhaber bestimmter älterer Rechte schützen, die absoluten Eintragungshindernisse und Verfallsgründe jedoch auf den Schutz allgemeiner Interessen abzielen (einschließlich, bei Verfall auf Grundlage mangelnder Benutzung, die allgemeinen Interessen an der Löschung der Eintragung von Marken, die die Benutzungsanforderung nicht erfüllen).

Im Gegensatz dazu können Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen (Artikel 53 GMV) nur von den in Artikel 41 Absatz 1 GMV genannten Personen (bei Anträgen aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 GMV) oder von Personen, die unter dem Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats berechnigt sind, das jeweilige Recht auszuüben (im Fall von Anträgen aufgrund von Artikel 53 Absatz 2 GMV) gestellt werden.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aufgrund von Artikel 73 oder 74 GMV (insbesondere Verfall und absolute Gründe für Gemeinschaftskollektivmarken) folgen bezüglich der Berechnigung den gleichen Regeln wie Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen (Artikel 66 Absatz 3 GMV).

2.2 Schriftlicher Antrag

Artikel 56 Absatz 2 GMV

Ein Löschungsantrag ist schriftlich einzureichen. Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfügung stellt, ist nicht obligatorisch, solange alle Zulässigkeitsanforderungen erfüllt werden. Die Verwendung der offiziellen Formulare wird jedoch nachdrücklich empfohlen.

3 Zahlung der Gebühr

Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 56 Absatz 2 GMGebV
Regel 39 Absatz 1 GMDV

Für allgemeine Vorschriften zu Zahlungen, siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

Ein Löschantrag wird erst als eingereicht betrachtet, wenn die Gebühr bezahlt wurde. Daher prüft das Amt vor der Überprüfung der Zulässigkeit des Antrags zuerst, ob die Gebühr eingegangen ist.

Wenn das Amt feststellt, dass die Gebühr nicht eingegangen ist, fordert es den Antragsteller auf, sie innerhalb einer bestimmten Frist zu entrichten (in der Praxis üblicherweise innerhalb eines Monats). Wird die erforderliche Gebühr nicht innerhalb der Frist entrichtet, informiert das Amt den Antragsteller darüber, dass der Löschantrag als nicht eingereicht gilt, und die Gebühr wird (wenn die Zahlung nach Ablauf der Frist erfolgt ist) dem Antragsteller erstattet. Wenn die Gebühr nach Ablauf der Frist eingegangen ist, die das Amt vorgegeben hat, der Antragsteller aber nachweist, dass er eine Bank in einem Mitgliedsstaat ordnungsgemäß innerhalb der Frist angewiesen hat, den Betrag zu überweisen, so gilt Artikel 8 Absatz 3 GMGebV, einschließlich der Zahlung eines Zuschlags, falls zutreffend (siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

Das Einreichungsdatum eines Löschantrags wird nicht durch das Datum der Zahlung der Gebühr beeinträchtigt, da Artikel 56 Absatz 2 GMV eine Ordnungsregel im Zusammenhang mit dem Lösungsverfahren ist und keine Folgen bezüglich des Einreichungsdatums des Antrags nach sich zieht. Daher wird der Antrag, wenn die Gebühr vor Ablauf der Frist nach Regel 39 Absatz 1 GMDV bezahlt wird, als eingereicht betrachtet, und das Einreichungsdatum entspricht dem Datum des Eingangs der schriftlichen Mitteilung beim Amt.

Generell ist die Gebühr für das Lösungsverfahren eine Antragsgebühr, die für die Einreichung des Antrags fällig ist, unabhängig davon, wie das Verfahren endet. Daher wird sie nicht erstattet, wenn der Antrag nicht zulässig ist.

Die Gebühr wird auch nicht erstattet, wenn der Löschantrag zurückgenommen wird, bevor die Zulässigkeitsprüfung abgeschlossen ist.

In diesem Zusammenhang ist die einzige Vorgabe, die die Erstattung der Gebühr für das Lösungsverfahren vorsieht, Regel 39 Absatz 1 GMDV, welche nur gilt, wenn der Antrag aufgrund einer verspäteten Zahlung als nicht eingereicht betrachtet wird.

4 Zulässigkeitsprüfung

Artikel 51 und Artikel 53 Absatz 4 und Artikel 56 Absatz 3 GMV
Regel 37 und Regel 38 Absatz 1 GMDV

Wenn das Amt festgestellt hat, dass die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß entrichtet wurde, fährt es mit der Zulässigkeitsprüfung des Antrags fort.

Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren gibt es im Lösungsverfahren keine Cooling-off-Frist und keine nachfolgende Substanziierungsfrist. Das bedeutet insbesondere, dass im Fall eines Antrags auf Nichtigkeit aus relativen Gründen der Nachweis des Bestehens, der Gültigkeit und des Umfangs der Schutzes aller älteren Rechte sowie der Nachweis des Rechts des Antragstellers daran zusammen mit dem Antrag eingereicht werden müssen.

Die Zulässigkeitsprüfung kann zur Ermittlung absoluter und/oder relativer Zulässigkeitsmängel im Antrag führen.

Absolute Zulässigkeitsmängel sind solche, die der Antragsteller nicht beseitigen kann und die automatisch dazu führen, dass der Antrag als nicht zulässig betrachtet wird. Dies umfasst folgende Mängel:

- Der eingereichte Antrag ist gegen eine Gemeinschaftsmarke gerichtet, die noch nicht eingetragen wurde. Ein Lösungsantrag kann nur gegen eine eingetragene Gemeinschaftsmarke eingereicht werden. Ein Antrag, der gegen eine noch nicht eingetragene Anmeldung gerichtet ist, ist vorzeitig und sollte als ungültig zurückgewiesen werden (siehe Entscheidung vom 22. Oktober 2007, R 284/2007-4, „VISION“).
- Es liegt ein *res judicata* (Artikel 56 Absatz 3 GMV) vor, d. h. es gibt eine vorherige, rechtskräftige Entscheidung des Amtes oder eines Gerichts in einem Mitgliedsstaat im Zusammenhang mit einer Widerklage bezüglich desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien.
- Fälle von Nichtigkeit aus relativen Gründen, in denen der Antragsteller mehrere ältere Rechte besitzt und bereits die Nichtigkeit (oder auch Widerklage) derselben Gemeinschaftsmarke aufgrund eines anderen dieser älteren Rechte beantragt hat (Artikel 53 Absatz 4 GMV).
- Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls wird gegen eine Marke eingereicht, die zum Zeitpunkt des Antrags noch keine fünf Jahre eingetragen ist (Artikel 51 GMV).
- Ein Lösungsantrag wird weder mit dem offiziellen Formular noch in der richtigen Sprache nach Artikel 119 GMV eingereicht und nicht innerhalb eines Monats nach Einreichen des Lösungsantrags in diese Sprache übersetzt (Regel 38 Absatz 1 GMDV).

Wenn ein absoluter Zulässigkeitsmangel vorliegt, fordert das Amt den Antragsteller auf, sich innerhalb von zwei Monaten zu der Nichtzulässigkeit zu äußern. Ist das Amt nach Anhörung des Antragstellers immer noch der Meinung, dass ein absoluter Zulässigkeitsmangel vorliegt, wird eine Entscheidung getroffen und der Lösungsantrag als unzulässig zurückgewiesen.

Relative Zulässigkeitsmängel hingegen sind solche, die der Antragsteller grundsätzlich beseitigen kann. Sie umfassen die Abweichung von einer oder mehreren relativen Zulässigkeitsanforderungen nach Regel 37 GMDV (nachfolgend ausführlich in Abschnitt 4.1 beschrieben). In diesen Fällen fordert das Amt den Antragsteller gemäß Regel 39 Absatz 3 GMDV auf, den Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen (siehe Abschnitt 4.2 nachfolgend).

Wenn ein oder mehrere relative Zulässigkeitsmängel festgestellt wurden und diese nicht innerhalb der vorgegebenen Frist beseitigt werden, wird eine Entscheidung

getroffen und der Löschantrag (oder der von dem Mangel betroffenen Teil davon) als unzulässig zurückgewiesen.

Jede Entscheidung, einen Löschantrag insgesamt als unzulässig zurückzuweisen, wird dem Antragsteller und dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke (Regel 39 Absatz 4 GMDV) mitgeteilt. Der Antragsteller kann Beschwerde dagegen einlegen.

Ist jedoch das Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung, dass der Antrag teilweise zulässig ist (d. h. er ist aufgrund zumindest einiger der Gründe und/oder älteren Rechte, auf denen er beruht, zulässig), so wird das Verfahren fortgesetzt. Wenn einer der Beteiligten dem Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung nicht zustimmt, kann er Beschwerde dagegen zusammen mit der endgültigen Entscheidung, die das Verfahren beendet, einlegen (Artikel 58 Absatz 2 GMV).

4.1 Relative Zulässigkeitsanforderungen (Regel 37 GMDV)

Die relativen Zulässigkeitsanforderungen nach Regel 37 GMDV sind nachfolgend dargestellt.

4.1.1 Eintragsnummer der angefochtenen Gemeinschaftsmarke und Name und Anschrift ihres Inhabers (Regel 37 Buchstabe a Ziffern i und ii GMDV)

Ein Löschantrag muss die Eintragsnummer der Gemeinschaftsmarke und den Namen und die Anschrift ihres Inhabers enthalten (bitte beachten Sie, dass dies im Widerspruchsverfahren anders ist, wo Regel 15 Absatz 2 GMDV nur verlangt, dass der Widersprechende die angefochtene Gemeinschaftsmarkenmeldung und den Namen des Anmelders nennt, nicht aber seine Anschrift). Der Grund dafür ist, dass die korrekte Ermittlung der angefochtenen Gemeinschaftsmarke sichergestellt werden muss.

Das Amt prüft, ob Name und Anschrift des Inhabers den Angaben der Gemeinschaftsmarke entsprechen, die durch ihre Eintragsnummer ermittelt wird. Bei Abweichungen (oder Auslassung einer dieser Angaben) wird ein Mängelschreiben an den Antragsteller gesandt, in dem er dazu aufgefordert wird, diesen Mangel zu beseitigen (siehe nachfolgende Absätze zu Mängeln).

4.1.2 Umfang des Löschantrags (Regel 37 Buchstabe a Ziffer iii GMDV)

Ein Löschantrag muss die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nennen, für die der Verfall oder eine Nichtigerklärung beantragt wird. Daher muss der Antragsteller angeben, ob der Antrag gegen alle Waren und Dienstleistungen oder gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen in der angefochtenen Eintragung gerichtet ist. Wenn der Antragsteller angibt, dass der Antrag nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Gemeinschaftsmarke gerichtet ist, so muss er die konkreten Waren und Dienstleistungen deutlich in einer Liste identifizieren.

Bitte beachten Sie den Unterschied zum Widerspruchsverfahren, wo zum Zwecke der Zulässigkeit das Ausmaß des Widerspruchs nur eine optionale Angabe ist (Regel 15 Absatz 3 GMDV).

4.1.3 Gründe für den Löschantrag und Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung (Regel 37 Buchstabe b GMDV)

Die GMV und die GMDV unterscheiden deutlich zwischen einem Antrag auf Erklärung des Verfalls und einem Antrag auf Nichtigkeitserklärung. Daher können Gründe für Verfall und Nichtigkeit nicht in einem Antrag kombiniert werden, sondern erfordern getrennte Anträge und umfassen die Zahlung getrennter Gebühren. Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls kann jedoch aufgrund mehrerer Verfallsgründe und ein Antrag auf Nichtigkeit aufgrund einer Kombination absoluter und relativer Gründe gestellt werden. Wenn ein Antragsteller einen einzigen Antrag aufgrund von Verfalls- und Nichtigkeitsgründen einreicht, sendet ihm das Amt ein Mängelschreiben, in dem der Antragsteller aufgefordert wird, die eine oder andere Art von Gründen zu wählen, und informiert ihn, dass ein weiterer Löschantrag gestellt werden kann, wenn eine weitere Antragsgebühr entrichtet wird. Gibt der Antragsteller nicht an, welche Art von Gründen er wählen will, wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen (Regel 39 Absatz 3 GMDV).

Ein Löschantrag muss die Angabe der Gründe enthalten, auf denen er beruht, d. h. die speziellen Bestimmungen der GMV, die die beantragte Löschung rechtfertigen. Der Antragsteller kann die Gründe einschränken, auf denen der Antrag ursprünglich beruhte, kann aber den Umfang des Antrags nicht vergrößern, indem er während des laufenden Verfahrens weitere Gründe geltend macht.

Darüber hinaus muss ein Antrag auf Nichtigkeit aus relativen Gründen (Artikel 53 GMV) Einzelheiten zu dem Recht oder den Rechten enthalten, auf denen der Antrag beruht, und, falls notwendig, Einzelheiten, die aufzeigen, dass der Antragsteller das Recht hat, das ältere Recht als Grund für die Nichtigkeit anzuführen (d. h. alle Angaben nach Regel 15 Buchstaben b, d, e, f, g und h GMDV, die entsprechend angewandt werden). Für Anträge aufgrund von Artikel 53 Absatz 2 GMV sollten die genauen Bestimmungen des nationalen Rechts angegeben werden, die zeigen, dass der Antragsteller unter dem anwendbaren nationalen Recht berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen.

Gemäß Regel 37 Buchstabe b Ziffer iv GMDV muss ein Löschantrag auch die Angabe von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen enthalten, die zur Begründung der Löschung vorgelegt werden. Dies bedeutet, dass die reine Einreichung eines Antragsformulars, in dem alle relevanten Kästchen angekreuzt sind, das aber keine Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu seiner Unterstützung enthält oder zumindest angibt, üblicherweise zu einem Zulässigkeitsmangel führt. Die einzige Ausnahme stellen Anträge auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung (Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a GMV) dar, in welchem Fall die Beweislast beim Inhaber der Gemeinschaftsmarke liegt.

Schließlich sollte eine wichtige Unterscheidung zwischen Zulässigkeits- und Substanziierungsanforderungen getroffen werden. Wie bereits in der Einleitung von Absatz 4 angemerkt, gibt es zwar bei Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen keine Frist für den Nachweis der älteren Rechte und der Nachweis des Bestehens, der Gültigkeit und des Umfangs des Schutzes aller älteren Rechte, und der Nachweis der Berechtigung des Antragstellers, diese zu verwenden, müssen zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Unterschied zwischen Zulässigkeits- und Substanziierungsanforderungen gibt. Wenn etwa ein Antragsteller die ältere Marke, auf der der Antrag beruht, klar identifiziert (Regel 37 Buchstabe b Ziffer ii GMDV) und die Beweismittel zur Begründung angibt (Regel 37 Buchstabe b Ziffer iv GMDV), so ist der Antrag zulässig. Werden diese Beweismittel später für unzureichend befunden, um das ältere Recht zu substantiieren (z. B. die

Bescheinigung stammt nicht von einer offiziellen Quelle oder wurde nicht in die Verfahrenssprache übersetzt), so wird der Antrag als unbegründet zurückgewiesen (siehe entsprechend Regel 20 Absatz 1 GMDV) und nicht als unzulässig.

Das Fehlen einer Substanziierungsfrist für ältere Rechte bedeutet jedoch, dass der Antragsteller jeden Mangel bezüglich der Nachweise selbst in jedem späteren Stadium des Verfahrens (bevor der kontradiktorische Teil abgeschlossen wird) aus eigener Initiative beseitigen kann.

Bezüglich der Substanziierungsanforderungen für ältere Rechte siehe den Abschnitt zum Nachweis des Bestehens älterer Rechte in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen und den Abschnitt zu Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften.

4.1.4 Identifizierung des Antragstellers (Regel 37 Buchstabe c GMDV)

Ein Löschungsantrag muss den Namen und die Anschrift des Antragstellers und, falls er einen Vertreter benannt hat, den Namen und die Anschrift des Vertreters enthalten. Antragsteller, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union haben, müssen durch einen berufsmäßigen Vertreter vertreten sein (Artikel 92 Absatz 2 GMV). Für weitere Informationen, siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

Bei mehreren Antragstellern folgen Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen den gleichen Regeln wie Widerspruchsverfahren (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen). Diese Regeln sind direkt mit den Berechtigungsanforderungen von Artikel 56 Absatz 1 GMV und Artikel 41 Absatz 1 GMV verbunden (siehe oben).

Im Gegensatz dazu gibt es bei Anträgen auf Nichtigkeit aus absoluten Gründen und auf Erklärung des Verfalls keine konkreten Anforderungen bei mehreren Antragstellern, außer dass sie im Antrag klar angegeben werden müssen.

Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen mit mehreren Antragstellern Regel 75 und Regel 94 Absatz 7 Buchstabe e GMDV angewandt werden (Bestellung eines gemeinsamen Vertreters und Festsetzung der Kosten).

4.2 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln

Regel 39 Absätze 3 und 4 GMDV

Gemäß Regel 39 Absatz 3 GMDV fordert das Amt, wenn es feststellt, dass ein Löschungsantrag Regel 37 GMDV nicht einhält, den Antragsteller auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist (in der Praxis des Amtes zwei Monate) zu beseitigen. Dies erfolgt, sobald der Mangel festgestellt wird, unabhängig davon, ob sich dies im Zusammenhang der Zulässigkeitsprüfung ergibt oder nicht. Bitte beachten Sie, dass dies nur für Mängel bezüglich der Zulässigkeitsanforderungen gilt, nicht aber für Mängel bezüglich der Substanziierungsanforderungen, welche der Antragsteller aus eigener Initiative beseitigen muss (siehe Abschnitt 4.1.3 weiter oben).

Werden die Mängel nicht vor Ablauf der Frist beseitigt, so trifft das Amt eine Entscheidung und weist den Antrag als unzulässig zurück. Wenn der Löschantrag auf mehreren Gründen und/oder älteren Rechten beruht und die Mängel nur einige von ihnen betreffen, kann das Verfahren bezüglich der anderen Gründe oder älteren Rechte, für die keine Zulässigkeitsmängel vorliegen, fortgeführt werden (Teilzulässigkeit).

Wie oben in Zusammenhang mit den Gründen des Antrags genannt, kann im Zusammenhang mit Regel 39 Absatz 3 GMDV die Tatsache, dass der Antragsteller aufgefordert wird, einen Mangel zu beseitigen, nicht zu einer Erweiterung des Umfangs des Verfahrens (ältere Rechte, Waren und Dienstleistungen usw.) führen, der im ersten Antrag definiert wurde. Wenn etwa der Löschantrag angibt, dass er gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen in der angefochtenen Eintragung gerichtet ist und das Amt den Antragsteller gemäß Regel 39 Absatz 3 GMDV auffordert, anzugeben, gegen welche konkreten Waren und Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarke der Antrag gerichtet ist, so wird die Antwort, dass er gegen alle Waren und Dienstleistungen gerichtet ist, für die diese Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, nicht als angemessene Beseitigung des Mangels betrachtet (da dies den Umfang des Antrags erweitern würde). Das Amt erklärt dem Antragsteller diese rechtliche Situation und fordert ihn auf, innerhalb von zwei Monaten eine Angabe einzureichen, die nicht alle Waren und Dienstleistungen umfasst. Wenn der Antragsteller nicht entsprechend reagiert, trifft das Amt eine Entscheidung und weist den Antrag als unzulässig zurück.

Schließlich gilt Regel 39 Absatz 3 GMDV nur für die Liste der relativen Zulässigkeitsanforderungen aus Regel 37 GMDV. Mängel bezüglich absoluter Zulässigkeitsanforderungen (z. B. fehlende Übersetzung des Antrags gemäß Regel 38 Absatz 1 GMDV, das Bestehen eines *res judicata* oder eines vorherigen Antrags auf Nichtigkeit aufgrund eines anderen älteren Rechts desselben Inhabers oder Abweichung von dem Fünfjahreszeitraum zwischen einem Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Eintragung der angefochtenen Gemeinschaftsmarke) werden nicht von Regel 39 Absatz 3 GMDV abgedeckt und können nicht beseitigt werden (d. h. sie führen dazu, dass der fragliche Antrag als unzulässig zurückgewiesen wird).

5 Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und weiterer Austausch zwischen den Beteiligten

Artikel 57 GMV Regel 40 GMDV

Regel 40 Absatz 1 GMDV gibt vor, dass jeder Löschantrag, der als eingereicht betrachtet wird, dem Inhaber der angefochtenen Gemeinschaftsmarke übermittelt werden muss, und dass das Amt, wenn es den Antrag als zulässig betrachtet, den Inhaber auffordert, innerhalb einer vom Amt vorgegebenen Frist seine Stellungnahme abzugeben.

Daher informiert das Amt den Inhaber der Gemeinschaftsmarke über den Löschantrag, nachdem es festgestellt hat, dass die Zahlung eingegangen ist (und der Antrag daher als eingereicht betrachtet wird) und es die Zulässigkeitsprüfung vorgenommen hat.

Ergibt die Zulässigkeitsprüfung keine Mängel, so umfasst die Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke auch die Aufforderung, seine Stellungnahme abzugeben (und bei einem Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a GMV zudem eine Aufforderung, einen Nachweis für die ernsthafte Benutzung vorzulegen – siehe Regel 40 Absatz 5 GMDV). In der Praxis gewährt das Amt dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke drei Monate Zeit für die erste Reaktion auf den Antrag.

Ergibt die Zulässigkeitsprüfung, dass Mängel zu beseitigen sind, so wird dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke der Antrag dennoch übermittelt, und er wird über die Mängel informiert, die der Antragsteller zu beseitigen hat. In diesem Fall wird jedoch nur die Mitteilung über den Antrag versandt und das Amt fordert den Inhaber der Gemeinschaftsmarke nicht auf, eine Stellungnahme abzugeben (oder ggf. den Benutzungsnachweis), ehe der Antragsteller die Mängel beseitigt hat.

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 18. Oktober 2012 im Fall C-402/11 P, „REDTUBE“, das entsprechend für Lösungsverfahren gilt, stellt die Mitteilung, welche den Beteiligten nach der Zulässigkeitsprüfung zugesandt wird, um sie darüber zu informieren, dass das Lösungsverfahren gemäß Regel 37 GMDV zulässig ist, eine Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der endgültigen Entscheidung über den Fall nach Artikel 58 Absatz 2 GMV Beschwerde eingelegt werden kann. Folglich ist das Amt durch diese Entscheidung gebunden und kann sie in einer späteren Phase des Verfahrens nur zurücknehmen, wenn die Anforderungen nach Artikel 80 GMV für den Widerruf von Entscheidungen erfüllt sind.

Gemäß Artikel 57 Absatz 1 GMV kann das Amt die Beteiligten so oft, wie von ihm für notwendig erachtet, auffordern, Stellungnahmen abzugeben. In der Praxis und zur Vermeidung unnötig langer Verfahren gewährt das Amt üblicherweise zwei Runden von Stellungnahmen, welche in der Regel mit der des Inhabers der Gemeinschaftsmarke enden (d. h. Lösungsantrag – Stellungnahme des Inhabers der Gemeinschaftsmarke – Stellungnahme des Antragstellers – Stellungnahme des Inhabers der Gemeinschaftsmarke). Dennoch kann das Amt in Fällen, in denen einer der Beteiligten innerhalb der Frist für die Abgabe der Stellungnahmen keine Beweismittel oder Stellungnahmen vorlegt und/oder angibt, dass er keine weiteren Stellungnahmen abzugeben hat, den kontradiktorischen Teil des Verfahrens direkt schließen und die Beteiligten informieren, dass eine Entscheidung getroffen wird.

Weitere Runden mit Abgabe von Stellungnahmen können jedoch in Ausnahmefällen gewährt werden, insbesondere, wenn in der letzten Runde weitere relevante Beweismittel, die vorher nicht eingereicht werden konnten, vorgelegt werden. Das Amt gewährt den Beteiligten üblicherweise eine Frist von zwei Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahmen (außer bei der ersten Einreichung des Inhabers der Gemeinschaftsmarke, siehe oben).

Bezüglich der Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen kann der Inhaber der Gemeinschaftsmarke auch einen Antrag auf Benutzungsnachweis der älteren Marken, auf denen der Antrag beruht, stellen. Wenn der Antrag zulässig ist (für die Regeln zur Zulässigkeit eines Antrags auf Benutzungsnachweis siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis), fordert das Amt den Antragsteller auf, den Nachweis zu erbringen (Artikel 57 Absätze 2 und 3 GMV und Regel 40 Absatz 6 GMDV). Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren (Regel 22 Absatz 1 GMDV) kann der Antrag im Lösungsverfahren durch den Inhaber der Gemeinschaftsmarke zusammen mit seiner ersten Reaktion auf den Antrag oder in jeder weiteren Runde der Abgabe von Stellungnahmen eingereicht werden.

Weiterhin gibt es, wenn ein Antrag auf Nichtigkeit aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 GMV in Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV gestellt wird, keine Vorschrift, wonach der Antragsteller geltend machen muss, dass seine älteren Marken durch die Benutzung eine erhöhte Unterscheidungskraft erlangt haben oder wonach er die jeweiligen Beweismittel zusammen mit dem Antrag einreichen muss. Daher kann dies in einer späteren Phase des kontradiktorischen Teils des Verfahrens geltend gemacht werden (siehe Urteil vom 7. Februar 2012, T- 424/10, „Représentation d'éléphants dans un rectangle“, Randnrn. 60-62). Dies sollte jedoch von einem Anspruch aufgrund von Artikel 8 Absatz 5 GMV gesondert betrachtet werden, welcher ein spezieller Grund ist, der von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV getrennt ist und gemäß Regel 37 Buchstabe b Ziffer ii GMDV (zusammen mit dem jeweiligen Nachweis der Bekanntheit) im Löschantrag enthalten sein sollte.

Wenn die Beteiligten ihre Stellungnahmen und/oder (gegebenenfalls) Benutzungsnachweise vorgelegt haben, wird der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte ist entscheidungsreif.

Gibt einer der Beteiligten in einer Phase des Verfahrens seine Stellungnahme nicht innerhalb der vorgegebenen Frist ab, schließt das Amt den kontradiktorischen Teil und trifft eine Entscheidung anhand der ihm vorliegenden Beweismittel (Regel 40 Absatz 2 GMDV, gilt entsprechend für beide Beteiligten).

Bezüglich der Regeln zu Fristen, Verlängerungen, Mitteilung oder Änderung der Beteiligten im Laufe des Verfahrens usw., siehe den Abschnitt der Richtlinien zu Verfahrensfragen, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, da die dortigen Regeln entsprechend gelten.

6 Sprachen des Lösungsverfahrens

Artikel 119 Absätze 5, 6 und 7 GMV
Regel 38 Absätze 1 und 3, Regel 39 Absätze 2 und 3 und Regel 96 Absätze 1 und 2 GMDV

Für die ausführlichen Regeln zur Verwendung von Sprachen im Verfahren, siehe den Abschnitt der Richtlinien zu Verfahrensfragen Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen. Dieser Abschnitt befasst sich ausschließlich mit den speziellen Regeln für Lösungsverfahren.

Gemäß Artikel 119 Absatz 5 GMV ist ein Löschantrag in einer der Sprachen des Amtes einzureichen (d. h. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch).

Die Beteiligten im Lösungsverfahren können auch eine andere Amtssprache der Europäischen Union als Verfahrenssprache vereinbaren (Artikel 119 Absatz 7 GMV). Diese Vereinbarung ist dem Amt innerhalb von zwei Monaten nach der Übermittlung des Löschantrags an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke mitzuteilen. In diesem Fall muss der Antragsteller innerhalb eines Monats nach dem Datum, an dem die Vereinbarung dem Amt mitgeteilt wird, eine Übersetzung des Antrags in die von beiden Beteiligten gewählte Sprache vorlegen (sofern er nicht bereits in dieser Sprache eingereicht wurde). Wird die Übersetzung nicht oder verspätet vorgelegt, bleibt die Verfahrenssprache unverändert (Regel 38 Absatz 3 GMDV).

6.1 Übersetzung des Löschantrags

Artikel 119 Absatz 6 GMV
Regel 38 Absätze 1 und 3 und Regel 39 Absatz 2 GMDV

Wird der Antrag in einer Sprache des Amtes eingereicht, die eine der beiden Sprachen der angefochtenen Gemeinschaftsmarke ist, so wird diese Sprache automatisch zur Verfahrenssprache.

Wird der Antrag in einer Sprache des Amtes eingereicht, die nicht eine der beiden Sprachen der angefochtenen Gemeinschaftsmarke ist, und wird das offizielle Formular nicht verwendet, so muss der Antragsteller aus eigener Initiative innerhalb eines Monats nach dem Einreichungsdatum des Löschantrags eine Übersetzung in der richtigen Sprache vorlegen (eine der beiden Sprachen der angefochtenen Gemeinschaftsmarke, wenn beide Sprachen des Amtes sind, oder die zweite Sprache der angefochtenen Gemeinschaftsmarke, wenn die erste keine Sprache des Amtes ist). Die Sprache, in die der Antrag übersetzt wurde, wird dann die Verfahrenssprache.

Legt der Antragsteller nicht innerhalb der Frist eine Übersetzung in der jeweiligen Sprache vor, so wird der Löschantrag als unzulässig zurückgewiesen (Artikel 119 Absatz 6 GMV, Regel 38 Absatz 1 und Regel 39 Absatz 2 GMDV).

Regel 39 Absatz 3 GMDV nimmt nicht auf Regel 38 Absatz 1 GMDV Bezug. Daher sendet das Amt in diesen Fällen kein Mängelschreiben und wartet nach dem Einreichungsdatum einen Monat auf die Vorlage einer Übersetzung des Löschantrags.

Wenn der Antragsteller das offizielle Formular für Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit verwendet und dieses Formular in einer falschen Sprache eingereicht wird, kann es Ausnahmen bezüglich der Übersetzung und der Angabe der Verfahrenssprache geben. Für die unterschiedlichen Szenarien siehe Seiten 11 bis 13 der Richtlinien Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

6.2 Übersetzung der Beweismittel, die vom Antragsteller zur Begründung des Antrags vorgelegt werden

Regel 38 Absatz 2 und Regel 39 Absatz 3 GMDV

Gemäß Regel 38 Absatz 2 GMDV muss der Antragsteller aus eigener Initiative innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Vorlage der Beweismittel zur Begründung des Antrags eine Übersetzung in dieser Sprache vorlegen, wenn die Beweismittel zur Begründung des Antrags nicht in der Sprache des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens vorgelegt wurden. Dies gilt für alle Beweismittel, die vom Antragsteller im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden, unabhängig davon, ob sie zusammen mit dem Antrag oder zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden.

Das Amt sendet kein Mängelschreiben, und es ist die Aufgabe des Antragstellers, die Übersetzung der Beweismittel zur Begründung des Antrags aus eigener Initiative vorzulegen.

Legt der Antragsteller keine Übersetzung der Beweismittel zur Begründung des Antrags vor, die zur Bewertung der Zulässigkeit des Falls erforderlich sind (z. B. die

Einzelheiten des älteren Rechts, auf dem der Antrag beruht, oder die Angabe der Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung sind nicht übersetzt), so fordert das Amt den Antragsteller nach Regel 39 Absatz 3 GMDV (siehe Entscheidung vom 2. März 2007, R 300/2006-4 „ACTILON/AC TELION“) auf, den Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so wird der Löschantrag als gesamt oder teilweise unzulässig zurückgewiesen (Artikel 119 Absatz 6 GMV, Regel 38 Absatz 2 und Regel 39 Absatz 3 GMDV).

Wenn der Antragsteller keine Übersetzungen für die anderen Beweismittel bereitstellt, die sich nicht auf die Zulässigkeit des Falls auswirken, so wird jedes Dokument zur Begründung des Antrags, das nicht durch den Antragsteller innerhalb der in Regel 38 Absatz 2 GMDV angegebenen Frist in die Verfahrenssprache übersetzt wird, als nicht beim Amt eingegangen angesehen und daher nicht berücksichtigt (Regel 98 Absatz 2 GMDV) (Siehe Entscheidung vom 5. März 2012, R 826/2010-4, „MANUFACTURE PRIM 1949 (FIG.MARK)“, Randnr. 25).

6.3 Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben

Regel 96 Absatz 1 und Regel 98 Absatz 2 GMDV

Ein Beteiligter, der Stellungnahmen in einer Sprache des Amtes abgibt, die nicht die Verfahrenssprache ist, muss innerhalb eines Monats nach Vorlage des Originalschriftstückes eine Übersetzung dieser Stellungnahmen in die Verfahrenssprache vorlegen (Regel 96 Absatz 1 GMDV).

Das Amt verlangt die Übersetzungen nicht und fährt mit der Bearbeitung des Falls fort. Es ist die Aufgabe des Beteiligten, die erforderlichen Übersetzungen vorzulegen.

Werden die Übersetzungen nicht innerhalb dieser Frist von einem Monat vorgelegt, so werden die Stellungnahmen als nicht beim Amt eingegangen betrachtet und daher nicht berücksichtigt (Regel 98 Absatz 2 GMDV).

6.4 Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden

Regel 96 Absatz 2 und Regel 98 Absatz 2 GMDV

Die vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Verfahrens eingereichten Dokumente (außer dem Benutzungsnachweis, siehe weiter unten) unterliegen Regel 96 Absatz 2 GMDV und können daher in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden.

Gemäß dieser Bestimmung ist der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nicht automatisch verpflichtet, eine Übersetzung vorzulegen, das Amt kann dies jedoch von ihm innerhalb einer Frist verlangen.

Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser Angelegenheit zieht das Amt die Art der Beweismittel und die Interessen der Beteiligten in Betracht.

In Fällen, in denen das Amt den Inhaber der Gemeinschaftsmarke auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht berücksichtigt werden (Regel 98 Absatz 2 GMDV).

6.5 Übersetzung des Benutzungsnachweises

Regel 22 Absatz 6 GMDV

Auch wenn Regel 40 Absätze 5 und 6 GMDV sich ausdrücklich nur auf Regel 22 Absätze 2, 3 und 4 GMDV beziehen, wird davon ausgegangen, dass auch Regel 22 Absatz 6 GMDV in Lösungsverfahren entsprechend angewandt wird, da die zugrunde liegende Logik dieselbe ist, nämlich, dass die Übersetzung der Nachweise, die für den Benutzungsnachweis üblicherweise ziemlich lang sind, nur insoweit verlangt wird, wie es für notwendig betrachtet wird (siehe Entscheidung vom 11. März 2010, R 167/2009-1, „INA/INA (Bildmarke)“ Randnrn. 24-25). Daher gilt Regel 22 Absatz 6 GMDV als *lex specialis*, vis-à-vis dem *lex generalis* aus Regel 38 Absatz 2 GMDV (Beweismittel, die vom Antragsteller vorgelegt werden) und Regel 96 Absatz 2 GMDV (Beweismittel, die vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke vorgelegt werden), was den Benutzungsnachweis betrifft, der von einem der Beteiligten vorgelegt wird.

Gemäß Regel 22 Absatz 6 GMDV kann das Amt, wenn der Benutzungsnachweis eines der Beteiligten nicht in der Verfahrenssprache vorgelegt wurde, verlangen, dass der Beteiligte, der ihn eingereicht hat, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Übersetzung dieses Nachweises in dieser Sprache vorlegt. Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser Angelegenheit zieht das Amt die Art des Nachweises und die Interessen der Beteiligten in Betracht. Wenn das Amt den Inhaber der Gemeinschaftsmarke auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht in Betracht gezogen werden (außer, wenn diese selbsterklärend sind). Zu weiteren Anleitungen zur Anwendung von Regel 22 Absatz 6 GMDV siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen und Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis.

7 Andere Punkte

7.1 Weiterbehandlung

Artikel 82 GMV

Gemäß Artikel 82 Absatz 1 GMV kann jeder Beteiligte im Verfahren vor dem Amt, der eine Frist dem Amt gegenüber nicht eingehalten hat, auf Antrag hin die Weiterbehandlung erreichen, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem der Antrag gestellt wird, die versäumte Handlung ausgeführt wurde. Der Antrag auf Weiterbehandlung ist nur zulässig, wenn er innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der unbeachteten Frist eingereicht wurde, und er gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet wurde.

Diese Bestimmung gilt für alle Verfahren vor dem Amt. Für weitere Einzelheiten siehe das Handbuch, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

Der Grund, warum dies speziell im Zusammenhang mit dem Lösungsverfahren erwähnt wird, ist jedoch die Betonung des Unterschieds zum Widerspruchsverfahren. Bezüglich des Widerspruchsverfahrens stellt Artikel 82 Absatz 2 GMV fest, dass die Weiterbehandlung unter anderem nicht für die Fristen gilt, die in Artikel 41 und 42 GMV festgelegt sind (Zeitraum für das Erheben des Widerspruchs, Fristen, die vom Amt für die Vorlage von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen oder Stellungnahmen gesetzt wurden). Bei Lösungsverfahren hingegen kann die Weiterbehandlung bei jeder der verschiedenen Fristen innerhalb des Lösungsverfahrens beantragt werden (außer bei der Frist, die in Artikel 60 GMV für die Einreichung einer Beschwerde festgesetzt wurde).

7.2 Aussetzungen

Artikel 104 GMV

Zur Frage der Aussetzungen siehe allgemein die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen (wobei jedoch zu beachten ist, dass es bei Lösungsverfahren keine Cooling-off-Frist gibt). Regel 20 Absatz 7 GMDV gilt entsprechend.

Die wichtigste Eigenheit des Lösungsverfahrens in diesem Bereich betrifft die speziellen Regeln zu den im Zusammenhang stehenden Verfahren vor den Gemeinschaftsmarkengerichten. Gemäß Artikel 104 Absatz 2 GMV setzt das Amt, wenn ein Antrag auf Löschung gestellt wurde, das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der betreffende Gemeinschaftsmarke im Wege der Widerklage bereits vor einem Gemeinschaftsmarkengericht angefochten worden ist.

Artikel 104 Absatz 2 GMV sieht auch vor, dass das Gemeinschaftsmarkengericht auf Antrag einer Partei des bei ihm anhängigen Verfahrens, nach Anhörung der anderen Parteien, das Verfahren aussetzen kann. In diesem Fall setzt das Amt das bei ihm anhängige Verfahren fort.

Ein Antrag auf Aussetzung nach Artikel 104 Absatz 2 GMV sollte durch entsprechende Beweismittel begründet werden. Aussetzungsanträge werden nur als relevant für das Verfahren betrachtet, und es kann ihnen unter Artikel 104 Absatz 2 GMV nur stattgegeben werden, wenn sie sich auf die angefochtene Gemeinschaftsmarke beziehen, und nicht, wenn sie sich auf andere Gemeinschaftsmarken beziehen, die in parallel verlaufenden Lösungsverfahren angefochten werden.

7.3 Verzicht und Zurücknahme

Die Praxis des Amtes bei Verzicht auf Gemeinschaftsmarken wird in dem Handbuch Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderung einer Eintragung beschrieben.

7.3.1 Verzicht auf alle angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen

Grundsätzlich sind die Folgen eines gesamten Verzichts auf die angefochtene Gemeinschaftsmarke (oder eines Teilverzichts auf alle Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die der Lösungsantrag gerichtet ist) in einem

Löschungsverfahren ähnlich wie die der Zurücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung im Widerspruchsverfahren.

Im Gegensatz zu dem Vorgehen bei der Zurücknahme einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung sind jedoch die Auswirkungen des Verzichts auf eine eingetragene Gemeinschaftsmarke nicht dieselben wie die bei einer Entscheidung in der Hauptsache, die das fragliche Verfahren beendet. Während der Verzicht auf eine Gemeinschaftsmarke erst am Datum seiner Eintragung in Kraft tritt, wirkt eine Entscheidung, die die Gemeinschaftsmarke löscht, schon zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich ab dem Eintragungsdatum der Gemeinschaftsmarke (bei Nichtigkeit) oder dem Datum, an dem der Antrag auf Löschung gestellt wurde (bei Verfall). Entsprechend wird üblicherweise und trotz des Verzichts auf die angefochtene Gemeinschaftsmarke nach wie vor ein berechtigtes Interesse des Antragstellers an der Fortführung des Löschungsverfahrens angenommen, um eine Entscheidung in der Sache zu erreichen (siehe Urteil vom 24. März 2011, C-552/09 P, „TiMi KiNDERJOGHURT“, Randnr. 39; und Entscheidung vom 22. Oktober 2010, R 463/2009-4, „MAGENTA“, Randnrn. 25-27).

In der Praxis setzt das Amt, wenn ein Verzicht auf eine Gemeinschaftsmarke vorliegt, die Gegenstand eines Löschungsverfahrens ist, die Eintragung des Verzichts aus, und parallel dazu informiert die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller des Löschungsverfahrens über den Verzicht und fordert ihn auf, innerhalb von zwei Monaten seine Stellungnahme einzureichen und anzugeben, ob er das Verfahren weiterführen will oder ob er dem Abschluss des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache zustimmt. Dieses Schreiben informiert den Antragsteller auch, dass das Löschungsverfahren ohne Entscheidung in der Sache geschlossen wird, wenn er nicht antwortet.

Antwortet der Antragsteller und stimmt er dem Abschluss des Verfahrens ausdrücklich zu, wird der Verzicht eingetragen, der Antrag auf Löschung wird als zurückgenommen angesehen und das Verfahren wird ohne Entscheidung in der Sache geschlossen. Die Kosten werden dem Inhaber auferlegt (Artikel 85 Absatz 3 GMV).

Gibt der Antragsteller keine Stellungnahme zum Abschluss des Löschungsverfahrens ab, sendet die Nichtigkeitsabteilung beiden Beteiligten ein Schreiben, das das Verfahren schließt und den Antragsteller darüber informiert, dass er für die Zwecke von Regel 54 Absatz 2 GMDV Rechte verlieren könnte. Wenn der Antragsteller nicht ausdrücklich innerhalb der in dieser Regel angegebenen Frist eine Entscheidung über die Angelegenheit verlangt, wird der Verzicht im Register eingetragen.

Wenn der Antragsteller (in der Antwort auf die Aufforderung des Amtes zur Abgabe einer Stellungnahme oder bei Stellung eines Antrags auf eine Entscheidung nach Regel 54 Absatz 2 GMDV) die Fortführung des Löschungsverfahrens beantragt, wird das Löschungsverfahren fortgeführt, bis es zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Sache kommt. In diesem Fall werden die Kosten der verlierenden Verfahrenspartei auferlegt und nicht notwendigerweise dem Beteiligten, der das Verfahren abschließt, wie in Artikel 85 Absatz 3 GMV ausgeführt. Nachdem die Entscheidung in dem Löschungsverfahren in Kraft getreten ist, wird der Verzicht nur für die Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen, für die die angefochtene Gemeinschaftsmarke nicht für verfallen oder für nichtig erklärt wurde, falls solche vorhanden sind.

7.3.2 Verzicht auf einen Teil der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen

Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke kann auf seine Gemeinschaftsmarke für einen Teil der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen verzichten. In solchen Fällen informiert das Amt den Antragsteller des Lösungsverfahrens und fordert ihn auf, anzugeben, ob er seinen Antrag auf Löschung aufrechterhalten will. Beantragt der Antragsteller des Lösungsverfahrens die Fortführung des Verfahrens und hält er seinen Lösungsantrag aufrecht, wird das Verfahren trotz des Teilverzichts auf die Gemeinschaftsmarke im Register fortgeführt. Wenn der Antragsteller des Lösungsverfahrens seinen Lösungsantrag nicht aufrechterhalten will, schließt das Amt das Verfahren und trifft eine Entscheidung zu den Kosten, in der angegeben wird, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt (Artikel 85 Absatz 2 GMV).

7.3.3 Zurücknahmen

Der Antragsteller des Lösungsverfahrens kann seinen Lösungsantrag während des Verfahrens jederzeit zurücknehmen. Das Amt informiert den Inhaber der Gemeinschaftsmarke über die Zurücknahme, schließt das Verfahren und trifft eine Entscheidung zu den Kosten, welche dem Antragsteller auferlegt werden (Artikel 85 Absatz 3 GMV), es sei denn, die Rücknahme folgt direkt einem Verzicht (siehe weiter oben).

Die Beteiligten können angeben, dass ein Verzicht oder eine Zurücknahme eine Folge einer Vereinbarung ist, die sie getroffen haben, und dass eine Entscheidung zu den Kosten nicht erforderlich ist. Das Amt trifft keine Entscheidung zu den Kosten, wenn ein solcher Antrag zusammen mit einem Antrag auf Verzicht oder Zurücknahme eingeht und von beiden Beteiligten unterzeichnet wurde. Ein solcher Antrag kann in zwei getrennten Schreiben an das Amt gesandt werden. Wird nicht angegeben, ob die Beteiligten sich über die Kosten geeinigt haben, trifft das Amt umgehend eine Entscheidung zu den Kosten. Bereits getroffene Entscheidungen zu den Kosten werden vom Amt nicht revidiert, wenn die Beteiligten eine solche Information nach dem Entscheidungsdatum einreichen. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Entscheidung des Amtes zu den Kosten nicht „auszuführen“.

7.4 Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Gemeinschaftsmarke

Ist eine Gemeinschaftsmarke gleichzeitig Gegenstand eines Verfalls- und eines Nichtigkeitsverfahrens, kann das Amt in eigenem Ermessen im Einzelfall und unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens und der administrativen Effizienz entscheiden, ob eines der Verfahren ausgesetzt werden muss, bis das andere abgeschlossen wurde, oder in welcher Reihenfolge über die Verfahren zu entscheiden ist.

Wird zuerst entschieden, dass die Gemeinschaftsmarke insgesamt (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die der Verfall gerichtet ist) nichtig ist, und wurde diese Entscheidung rechtskräftig, wird das parallele Verfallsverfahren automatisch geschlossen, da es gegenstandslos geworden ist. Die Kosten werden im Ermessen des Amtes (Artikel 85 Absatz 4 GMV) festgesetzt, das üblicherweise entscheidet, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Unter Beachtung der unterschiedlichen Auswirkungen eines Verfalls (*ex nunc*) und einer Nichtigerklärung (*ex tunc*) informiert das Amt jedoch den Antragsteller bei der ersten Entscheidung, dass die Gemeinschaftsmarke insgesamt für verfallen erklärt wird (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die die Nichtigkeit gerichtet ist), über diese Entscheidung bei ihrer Rechtskräftigkeit und fordert ihn auf, zur Schließung des Nichtigkeitsverfahrens Stellung zu nehmen. Wenn dieser ein ausreichendes rechtliches Interesse daran nachweist, eine deklaratorische Nichtigkeitsentscheidung zu erhalten, wird das Verfahren weiterbehandelt.

7.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU

Artikel 152 Absatz 2 und Artikel 158 GMV
--

Löschungsverfahren können auch gegen internationale Registrierungen (IR) gerichtet sein, in denen die Europäische Union benannt ist. Die speziellen Regeln, die in diesen Fällen gelten (insbesondere im Zusammenhang mit dem Einreichungsdatum und der jeweiligen Frist für den Benutzungsnachweis) finden Sie in dem Handbuch, Teil M, Internationale Marken.

Ein Löschungsantrag gegen eine internationale Registrierung kann nach dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union im Amtsblatt des Amtes (M.3.1. – Internationale Registrierungen mit oder ohne Änderungen seit ihrer Veröffentlichung unter Artikel 152 Absatz 1 GMV) gestellt werden.

Die WIPO-Vertreter der Inhaber der angefochtenen internationalen Registrierungen werden im Allgemeinen unabhängig vom Standort des Inhabers der internationalen Registrierung vom Amt informiert, wenn sie die Kriterien von Artikel 93 GMV erfüllen.

Entspricht der WIPO-Vertreter des Inhabers der internationalen Registrierung nicht den Kriterien von Artikel 93 GMV, so wird die Mitteilung über den Löschungsantrag direkt an den Inhaber der internationalen Registrierung gesendet und eine Kopie informationshalber an seinen WIPO-Vertreter.

In der Mitteilung über den Löschungsantrag wird der Inhaber der internationalen Registrierung außerdem aufgefordert, innerhalb von drei Monaten nach ihrem Erhalt einen berufsmäßigen Vertreter gemäß Artikel 93 GMV zu bestellen. Bei obligatorischer Vertretung (Artikel 92 Absatz 2 GMV) gibt die Mitteilung die Folgen der Nichterfüllung dieser Anforderung an (nämlich, dass jedweder Schriftverkehr seitens des Inhabers der internationalen Registrierung im Laufe des Verfahrens nicht berücksichtigt wird).

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL D

LÖSCHUNG

ABSCHNITT 2

WESENTLICHE VORSCHRIFTEN

Einige Absätze dieses Teils der Richtlinien wurden überarbeitet und aktualisiert, nämlich Allgemeine Bemerkungen (**Absatz 1**), Verfall aufgrund von Nichtbenutzung der Gemeinschaftsmarke (**Absätze 2.1 und 2.2**), Bösglaubigkeit als absoluter Nichtigkeitsgrund (**Absatz 3.3**) sowie Relative Nichtigkeitsgründe (**Absatz 4**). Ebenso überarbeitet wurde Res iudicata (**Absatz 5**).

Die restlichen Absätze, die sich mit dem Verfall aufgrund von Marken, die zur Gattungsbezeichnung oder irreführend werden, befassen (**Absätze 2.3. und 2.4**), sowie Absolute Nichtigkeitsgründe (**Absatz 3 mit Ausnahme von Absatz 3.3**) werden im Rahmen von Arbeitspaket 2 überarbeitet.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Bemerkungen.....	4
1.1	Löschungsgründe	4
1.2	Inter-partes-Verfahren.....	4
1.3	Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit.....	4
2	Verfall.....	4
2.1	Einleitung.....	4
2.2	Nichtbenutzung	5
2.2.1	Beweislast.....	5
2.2.2	Ernsthafte Benutzung	6
2.2.3	Zu berücksichtigender Zeitraum	6
2.2.4	Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung	7
2.2.5	Beispiele	8
2.2.5.1	Beispiele für Verfallsfälle, in denen dem Antrag auf Erklärung des Verfalls stattgegeben wurde.....	8
2.2.5.2	Beispiele für Verfallsfälle, in denen der Antrag auf Erklärung des Verfalls zurückgewiesen wurde.....	9
2.3	Marke wird zur Gattungsbezeichnung	10
2.4	Marke wird irreführend.....	10
3	Absolute Nichtigkeitsgründe.....	10
3.1	Eintrag der Gemeinschaftsmarke entgegen Artikel 7	10
3.2	Einreden beim Löschungsantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft	10
3.3	Bösgläubigkeit als absoluter Nichtigkeitsgrund (Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV).....	10
3.3.1	Zu berücksichtigender Zeitpunkt	10
3.3.2	Begriff der Bösgläubigkeit.....	11
3.3.2.1	Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen	11
3.3.2.2	Faktoren, die wahrscheinlich nicht auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen	14
3.3.3	Beweis der Bösgläubigkeit	16
3.3.4	Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke.....	16
3.3.5	Umfang der Nichtigkeit	16
4	Relative Nichtigkeitsgründe	17
4.1	Einleitung.....	17
4.2	Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 1 GMV.....	18
4.2.1	Besonderheiten von Nichtigkeitsverfahren – relevanter Zeitpunkt.....	18
4.2.2	Beispiele	19
4.2.2.1	Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b GMV	19

4.2.2.2	Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 5 GMV	20
4.2.2.3	Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 GMV	21
4.2.2.4	Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 GMV	22
4.3	Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 2 GMV – sonstige ältere Rechte	23
4.3.1	Namensrecht / Recht an der eigenen Abbildung.....	23
4.3.2	Urheberrecht.....	25
4.3.3	Sonstige gewerbliche Schutzrechte	27
4.4	Nichtbenutzung der älteren Marke	28
4.5	Einreden gegen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund relativer Gründe.....	29
4.5.1	Zustimmung zur Eintragung	29
4.5.2	Frühere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder Widerklagen.....	30
4.5.3	Duldung	30
4.5.3.1	Beispiele für die Ablehnung der Duldungsklage	31
4.5.3.2	Beispiele für die (teilweise) Annahme der Duldungsklage.....	33
4	Res iudicata	33

1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Lösungsgründe

Gemäß Artikel 56 Absatz 1 GMV umfasst der Begriff „Löschungsverfahren“ Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit.

Verfallsgründe werden in Artikel 51 GMV festgelegt. Nichtigkeitsgründe werden in Artikel 52 GMV (absolute Nichtigkeitsgründe) und in Artikel 53 GMV (relative Nichtigkeitsgründe) festgelegt. Die GMDV befasst sich in den Regeln 37 bis 41 mit Verfall und Nichtigkeit.

1.2 *Inter-partes*-Verfahren

Löschungsverfahren werden nicht vom Amt selbst eingeleitet. Die Initiative liegt bei dem Lösungsantragsteller, auch in Fällen, die sich auf absolute Nichtigkeitsgründe stützen.

Artikel 56 Absatz 1 GMV legt das berechtigte Interesse fest, dass der Antragsteller haben muss, um einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder auf Erklärung der Nichtigkeit einzureichen. Für weitere Einzelheiten siehe Die Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren, Abschnitt 2.1 und 4.1.

1.3 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

Gemäß Artikel 55 Absatz 1 GMV gelten, wenn die GM für **verfallen** erklärt wird und in dem Umfang, in dem sie für verfallen erklärt wird, die in der GMV vorgesehenen Wirkungen der Marke von dem Zeitpunkt des Antrags auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten.

Ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, kann vom Amt festgesetzt werden, wenn dies von einer der Parteien beantragt wird, vorausgesetzt, die beantragende Partei weist ein berechtigtes rechtliches Interesse in dieser Hinsicht nach. Es muss aufgrund der in der relevanten Akte verfügbaren Informationen möglich sein, einen früheren Zeitpunkt genau zu bestimmen. Der frühere Zeitpunkt sollte in jedem Fall auf ein Datum nach der fünfjährigen „Nachfrist“ festgelegt werden, die der GM-Inhaber gemäß Artikel 15 GMV nach der Eintragung einer GM hat (vgl. Entscheidung 3349C „APLHATRAD“).

Gemäß Artikel 55 Absatz 2 GMV gelten, wenn die GM für **nichtig erklärt** wird, die in der GMV vorgesehenen Wirkungen der Marke als von Anfang an nicht eingetreten.

2 Verfall

2.1 Einleitung

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 GMV gibt es drei Verfallsgründe:

- Die GM ist innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden;
- die GM ist infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers zu einer Gattungsbezeichnung geworden;
- die GM ist infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung irreführend geworden.

Diese Gründe werden in den Abschnitten weiter unten ausführlicher erläutert. Gemäß Artikel 51 Absatz 2 GMV verfallen, wenn ein Verfallsgrund nur für einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen vorliegt, die Rechte des GM-Inhabers nur für diese Waren oder Dienstleistungen.

2.2 Nichtbenutzung

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a GMV muss, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Eintragung und vor dem Löschungsantrag im Sinne von Artikel 15 GMV nicht ernsthaft benutzt worden ist, die Marke für verfallen erklärt werden, sofern keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß Artikel 51 Absatz 2 GMV wird, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die sie eingetragen ist, der Verfall auf die nicht benutzten Waren oder Dienstleistungen beschränkt.

Was die **verfahrensrechtlichen Aspekte** des Beibringens von Beweismitteln (Fristen für das Beibringen von Beweismitteln, zusätzliche Möglichkeiten zur Einreichung von Stellungnahmen und Beibringung zusätzlicher relevanter Beweismittel, Übersetzung von Beweismitteln usw.) betrifft, siehe die Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren.

Die Verfahrensregeln, die für die **materielle Beurteilung** des Nachweises der Benutzung älterer Rechte in Widerspruchsverfahren gelten, sind auf die Beurteilung von Anträgen auf Verfall, die sich auf Nichtbenutzung stützen, anwendbar (siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Abschnitt 2, Materielles Recht). Allerdings gibt es eine Reihe von Besonderheiten, die im Kontext von Verfallsverfahren zu berücksichtigen sind. Der vorliegende Abschnitt wird sich auf diese Besonderheiten konzentrieren.

2.2.1 Beweislast

Gemäß Regel 40 Absatz 5 GMDV liegt die Beweislast beim GM-Rechtsinhaber.

Die Rolle des Amtes besteht darin, die ihm vorgelegten Beweismittel in Anbetracht der Eingaben der Parteien zu beurteilen. Das Amt kann nicht von Amts wegen die ernsthafte Benutzung der älteren Marken feststellen. Es hat selbst nicht die Aufgabe, Beweismittel einzuholen. Auch Inhaber von angeblich bekannten Marken müssen Beweismittel vorlegen, um die ernsthafte Benutzung ihrer Marken zu beweisen.

2.2.2 Ernsthafte Benutzung

Gemäß Regel 40 Absatz 5 in Verbindung mit Regel 22 Absatz 3 GMDV dienen zum Nachweis der Benutzung Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der streitigen Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Wie oben angegeben, ist die Beurteilung ernsthafter Benutzung (einschließlich Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung) bei Lösungsverfahren und bei Widerspruchsverfahren die gleiche. Es sind die ausführlichen Erwägungen in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Abschnitt 2, Materielles Recht zu befolgen.

Eine nicht eingetretene ernsthafte Benutzung bei einigen der streitigen Waren oder Dienstleistungen in einem Verfallsverfahren impliziert den Verfall der eingetragenen Marke für diese Waren oder Dienstleistungen. Folglich ist bei der Beurteilung des Benutzungsnachweises in Verfallsverfahren bezüglich **der Benutzung eingetragener (und streitiger) Waren oder Dienstleistungen** große Sorgfalt geboten.

Fall-Nr.	Kommentar
R 1857/2011-4 AQUOS	Die GM ist für <i>Angelartikel; Angelausrüstung; Angelzubehör</i> in Klasse 28 eingetragen. Die Kammer bestätigte die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung und erhielt die GM für <i>Angelruten</i> und die nicht bestrittenen <i>Angelschnüre</i> in Klasse 28 aufrecht. Die Kammer war mit der Nichtigkeitsabteilung einer Meinung, dass der eingereichte Nachweis die rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke in Bezug auf <i>Angelruten</i> belegt und dass diese Waren sind ausreichend verschieden von den breit gefassten Kategorien <i>Angelartikel</i> und <i>Angelausrüstung</i> , um kohärente Unterkategorien zu bilden. Dies wurde von dem Beschwerdeführer nicht bestritten.

2.2.3 Zu berücksichtigender Zeitraum

Das relevante Datum ist das Datum, an dem der **Antrag auf Erklärung des Verfalls** eingereicht wurde.

- Die GM ist nur Gegenstand eines Verfallverfahrens, wenn sie zu diesem Zeitpunkt mehr als fünf Jahre eingetragen war.
- Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, muss die GM innerhalb dieses Fünfjahreszeitraums ernsthaft benutzt worden sein (das heißt, der Fünfjahreszeitraum wird immer rückwärts ab dem relevanten Datum gerechnet).

Es gibt eine **Ausnahme**: Wenn die ernsthafte Benutzung der GM innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten vor dem Datum, an dem der Antrag auf Erklärung des Verfalls eingereicht wurde, beginnt oder wieder aufgenommen wird, bleibt diese Benutzung unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für den Beginn oder die Wiederaufnahme der Benutzung erst stattfanden, nachdem der GM-Inhaber davon Kenntnis erhalten hatte, dass der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte (Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a GMV).

Bei dieser Ausnahme liegt die Beweislast beim Antragsteller auf Erklärung des Verfalls, der den Beweis vorlegen muss, dass er den GM-Inhaber von **seiner Absicht in Kenntnis gesetzt** hat, einen Antrag auf Erklärung des Verfalls zu stellen.

2.2.4 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Es sind die ausführlichen Erwägungen in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Abschnitt 2, Materielles Recht und besonders Abschnitt 2.11, Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung zu befolgen.

Fall-Nr.	Kommentar
<p>R 920/2009-1 ZATAMIL</p>	<p>Das Genehmigungsverfahren vor der australischen Therapeutic Goods Association gemäß dem australischen Therapeutic Goods Act (AGTA) ist ein administratives Hindernis mit einem ausreichend direkten Verhältnis zu einer Marke, das deren Benutzung unmöglich oder unangemessen macht und das unabhängig vom Willen des Inhabers dieser Marke auftritt. Der Inhaber beantragte bei der AGTA, das Produkt „ZATAMIL“ als ein rezeptfreies Medikament neu zu klassifizieren; dies wurde jedoch abgelehnt, weil die AGTA der Ansicht war, dass das Produkt ein relativ potentes Steroid mit einem Potenzial für systematische Nebenwirkungen sei. Nach erteilter Genehmigung hat der Inhaber erklärt, dass er ein <i>Präparat zur lokalen Anwendung auf der Haut</i> unter der Marke ZATAMIL zu vermarkten wünscht. Die Dokumente im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren zeigen alle, dass nur für dieses Präparat eine Genehmigung angestrebt worden ist. Entsprechend wurde berücksichtigt, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung für die Waren, die Präparate zur lokalen Anwendung auf der Haut umfassen, gegeben waren. Gründe für die Nichtbenutzung waren für die Waren ausgeschlossen, die keine Präparate zur lokalen Anwendung auf der Haut umfassen (Randnummer 19 ff.).</p>

Fall-Nr.	Kommentar
<p>R 2412/2010-1 Lifebeam</p>	<p>Die Beschwerdekammer wiederholt, dass sich der Begriff der berechtigten Gründe auf nicht mit dem Markeninhaber zusammenhängende Umstände beziehen muss, die ihm die Benutzung der Marke verbieten, nicht aber auf Umstände, die mit seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zusammenhängen. Somit gelten die finanziellen Schwierigkeiten des GM-Inhabers und die wirtschaftliche Rezession von 2001 nicht als Entschuldigung für die Nichtbenutzung, da sie das dem Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens eigene normale Risiko darstellen (Randnummern 24-25). Der GM-Inhaber argumentiert, dass die Entwicklung eines „Protontherapiezentrum“ nur innerhalb von mindestens 10 Jahren vollendet werden kann (Seite 3 seiner Eingaben bei der Nichtigkeitsabteilung mit Datum vom 31.03.2010). Dieser Aussage wird vom GM-Inhaber selbst widersprochen [...]. In jedem Fall ist dies erneut ein Geschäftsrisiko, dass keine gültige Entschuldigung darstellt (Randnummern 26-27).</p>

2.2.5 Beispiele

2.2.5.1 Beispiele für Verfallsfälle, in denen dem Antrag auf Erklärung des Verfalls stattgegeben wurde

Fall-Nr.	Kommentar
<p>T-427/09 CENTROTHERM (bestätigt durch C- 609/11P)</p>	<p>Um die ernsthafte Benutzung seiner Marke zu belegen, hat der Markeninhaber die eidesstattliche Versicherung seines Geschäftsführers, vier Rechnungen und 14 Digitalfotos vorgelegt. Der Gerichtshof gab an, dass es vielmehr die Wechselbeziehung zwischen der Beweiskraft der Fotos und der vier Rechnungen war, die die Beschwerdekammer zu der Feststellung führte, dass die ernsthafte Benutzung der Marke CENTROTHERM nachgewiesen wurde. Der Gerichtshof prüfte, ob eine Gesamtbeurteilung der Fotos und der vier Rechnungen den Schluss zulässt, dass die streitige Marke ernsthaft benutzt wurde.</p> <p>Der Gerichtshof schlussfolgerte, dass „die Modalitäten und Mittel des Nachweises der ernsthaften Benutzung einer Marke (...) nicht eingeschränkt (sind). Die vom Gericht gezogene Schlussfolgerung, dass im vorliegenden Fall der Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht erbracht wurde, beruht nicht auf überhöhten Beweisanforderungen, sondern auf der Tatsache, dass sich die Streithelferin dafür entschieden hat, die Vorlage von Beweismitteln zu beschränken. ... Die Nichtigkeitsabteilung erhielt Fotos von minderer Qualität, die Gegenstände zeigten, deren Artikelnummern nicht den Artikeln entsprachen, die den wenigen vorgelegten Rechnungen zufolge verkauft wurden. Außerdem umfassen diese Rechnungen nur einen kurzen Zeitraum und weisen Verkäufe aus, deren Wert im Verhältnis zu dem nach den Angaben der Streithelferin erzielten Umsatz geringfügig ist. Es ist ebenfalls festzustellen, dass die Streithelferin in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, dass zwischen den Rechnungen und den Fotos, die sie dem HABM vorgelegt hatte, kein unmittelbarer Zusammenhang bestand. (Randnummer 46).</p>

Fall-Nr.	Kommentar
<p>R 1211/2010-1 BREEZE</p>	<p>Der GM-Inhaber reichte keine aussagekräftigen Dokumente bezüglich der Benutzung der Marke „BREEZE“ für die streitigen <i>Transportdienste; Veranstaltung von Reisen</i> in Klasse 39 ein. Um die Benutzung der Marke für diese Art von Dienstleistungen nachzuweisen, wären Dokumente wie Kopien von Buchungen, Flugpläne, Boardingpässe, Empfang von ankommenden oder ausgehenden Waren, für die Anmietung von Helikoptern, Kopien von Versicherungen, Verträge mit Flugpersonal, Werbung usw. erwartet worden. Es wurden jedoch keine Dokumente dieser Art eingereicht. Unter Berücksichtigung dessen ist die Kammer der Feststellung der Nichtigkeitsabteilung gefolgt, dass die eingereichten Beweise nicht nachweisen, dass die streitige GM in der Europäischen Union ernsthaft benutzt wurde. ... Der Beweis zeigt die Benutzung des Begriffs als eine Abkürzung für einen Firmennamen und nicht als Herkunftshinweis für die streitigen Dienstleistungen in Klasse 39. Er weist nicht die Gründung eines Marktanteils für die streitigen Dienstleistungen nach, auf die sich der Beweis im Wesentlichen nicht einmal bezieht. Der Beweis weist eine solche Aktivität bezüglich der Marke „BREEZE“, oder dass das relevante europäische Publikum der GM ausgesetzt war, überhaupt nicht nach (Randnummern 33-34).</p>

Fall-Nr.	Kommentar
<p>R 1924/2010-2 LITTLE BUDDHA CAFÉ</p>	<p>Es ist für die ernsthafte Benutzung der Marke nicht ausreichend, dass sie wahrscheinlich oder glaubwürdig erscheint; es muss der tatsächliche Beweis dieser Benutzung erbracht werden. Im vorliegenden Fall ... sind, um schlussfolgern zu können, dass die fragliche GM als Marke für die relevanten Waren und Dienstleistungen und insbesondere für Dienstleistungen des Gaststättengewerbes in Übereinstimmung mit der wesentlichen Funktion einer Marke, sprich durch Schaffung oder Bewahrung eines Absatzmarktes für diese Waren oder Dienstleistungen die Identität der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, genutzt wurde, Annahmen erforderlich, die von den Beweismitteln nicht gestützt werden.</p> <p>Der bei der Nichtigkeitsabteilung eingereichte Beweis ist deutlich von unzureichender Beweiskraft, insbesondere insofern, als der Umfang der Benutzung betroffen ist, und kann daher nicht die Feststellung stützen, dass die Gemeinschaftsmarke während des relevanten Zeitraums im Zusammenhang mit irgendeiner der relevanten Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt wurde (Randnummern 27-28).</p>

2.2.5.2 Beispiele für Verfallsfälle, in denen der Antrag auf Erklärung des Verfalls zurückgewiesen wurde

Fall-Nr.	Kommentar
<p>R 564/2010-4 STORM</p>	<p>Der GM-Inhaber erklärte, dass die Lederjacken und -hosen unter der angegriffenen Marke in der Tschechischen Republik mit seiner Genehmigung von dem lokalen Vertriebs Händler im Austausch gegen die Zahlung der proportionalen Lizenzgebühren (dokumentiert durch Rechnungen, die vom GM-Inhaber an den Vertriebs Händler in den Jahren 2004, 2005, 2006 und 2007 ausgestellt wurden) vermarktet wurden. Der Beweis umfasst außerdem handschriftliche Rechnungen, die von dem die Marke ausstellenden tschechischen Vertriebs Händler ausgegeben wurden, Fotos der relevanten Produkte (Hosen und Jacken, die alle aus Leder hergestellt zu sein scheinen) mit der Marke darauf und einen Brief des Vertriebs Händlers, der „Lederjacken, Lederhosen, Westen und Lederröcke“ als Waren angibt, die durch ihn unter der angegriffenen Marke in der Tschechischen Republik vertrieben werden, sowie eine Liste mit drei Geschäften in Praha (Prag). Der eingereichte Beweis reicht aus, um die ernsthafte Benutzung der Marke für Lederjacken und Lederhosen in der Tschechischen Republik innerhalb des relevanten Zeitraums nachzuweisen (Randnummern 19-20).</p>

Fall-Nr.	Kommentar
<p>R 1246/2010-1 LOUIS BOSTON</p>	<p>Die Kammer prüfte im Detail jedes der Kriterien für den Nachweis der ernsthaften Benutzung: Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der älteren Marke. Die Kammer schlussfolgerte, dass der GM-Inhaber ernsthafte Benutzung seiner Marke innerhalb des relevanten Zeitraums in Bezug auf <i>Schuhwaren</i> nachgewiesen hat. Die durch die ständige Rechtsprechung festgelegten Voraussetzungen, die festsetzen, was als „ernsthafte Benutzung“ zu verstehen ist, wurden von dem GM-Inhaber erfüllt. Konkret heißt das, die Marke wurde öffentlich und nach außen benutzt, und die Benutzung stellte keine symbolische Benutzung einzig zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dar (Randnummer 33).</p>

2.3 Marke wird zur Gattungsbezeichnung

Wird im Arbeitspaket 2 überarbeitet

2.4. Marke wird irreführend

Wird im Arbeitspaket 2 überarbeitet

3 Absolute Nichtigkeitsgründe

3.1 Eintrag der Gemeinschaftsmarke entgegen Artikel 7

Wird im Arbeitspaket 2 überarbeitet.

3.2 Einreden beim Löschungsantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft

Wird im Arbeitspaket 2 überarbeitet.

3.3 Bösgläubigkeit als absoluter Nichtigkeitsgrund (Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV)

Gemäß GMV ist Bösgläubigkeit nur ein absoluter Grund für die Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke, so dass sie entweder vor dem HABM oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden kann. Daher ist Bösgläubigkeit in Prüf- oder Widerspruchsverfahren unerheblich (in Bezug auf Widerspruchsverfahren siehe Urteil vom 17.12.2010, T-192/09, „Seve Trophy“, Randnr. 50).

3.3.1 Zu berücksichtigender Zeitpunkt

Der für die Feststellung, ob eine Bösgläubigkeit seitens des GM-Inhabers vorlag, zu berücksichtigende Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung. Allerdings ist auf Folgendes hinzuweisen:

- Tatsachen und Beweismittel, die bereits vor dem Zeitpunkt der Anmeldung bekannt waren, können bei der Auslegung der Absicht des Inhabers zum

Zeitpunkt der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung berücksichtigt werden. Diese Tatsachen beinhalten insbesondere die Frage, ob bereits eine Anmeldung der Marke in einem Mitgliedstaat besteht, die Umstände, unter denen diese Marke geschaffen wurde, und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung (siehe Absatz 3.3.2.1 Ziffer 3 unten).

- Tatsachen und Beweismittel, die nach der Anmeldung bekannt werden, können mitunter zur Auslegung der Absicht des Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung verwendet werden, insbesondere in Bezug auf die Frage, ob der Inhaber die Marke seit ihrer Eintragung benutzt hat (siehe Absatz 3.3.2.1 Ziffer 3 unten).

3.3.2 Begriff der Bösgläubigkeit

Wie Generalanwältin Sharpston ausgeführt hat (Schlussanträge vom 12.03.2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“), ist der Begriff der Bösgläubigkeit, auf den in Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV Bezug genommen wird, in den Rechtsvorschriften in keiner Form definiert, abgegrenzt oder wenigstens beschrieben. Allerdings gab der Gerichtshof in seinem Urteil in demselben Fall, wie auch das Gericht in mehreren Fällen (Urteile vom 01.02.2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, vom 14.02.2012, T-33/11, „BIGAB“ und Urteil vom 13.12.2012, T-136/11, „Pelikan“) einige Orientierungshilfen für die Auslegung dieses Begriffs.

Eine Möglichkeit der Beschreibung von Bösgläubigkeit ist „ein Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht“ (Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12.03.2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnr. 60; ähnliche Entscheidung vom 01.04.2009, R 529/2008-4 – „FS“, Randnr. 14).

Um festzustellen, ob der Inhaber zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenmeldung bösgläubig war, muss eine Gesamtbewertung durchgeführt werden, in der alle erheblichen Faktoren des Einzelfalls Berücksichtigung finden müssen. Nachstehend befindet sich eine nicht erschöpfende Auflistung dieser Faktoren.

3.3.2.1 Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen

Aus der Rechtsprechung ergeben sich drei kumulative besonders erhebliche Faktoren:

1. Identität/verwechselbare Ähnlichkeit der Zeichen: Die zugeschriebenermaßen bösgläubig eingetragene Gemeinschaftsmarke muss mit dem Zeichen, auf das sich der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren bezieht, identisch oder zum Verwechseln ähnlich sein. In der Erwägung, dass die Tatsache, dass Marken identisch oder zum Verwechseln ähnlich sind, für sich genommen nicht ausreicht, um Bösgläubigkeit nachzuweisen (bzgl. Identität siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnr. 90), wird eine unähnliche oder nicht zum Verwechseln ähnliche Marke die Feststellung von Bösgläubigkeit nicht untermauern.
2. Kenntnis von der Benutzung eines identischen oder zum Verwechseln ähnlichen Zeichens: Der GM-Inhaber hat Kenntnis von der Benutzung eines identischen

oder zum Verwechseln ähnlichen Zeichens durch Dritte für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, oder er hätte davon Kenntnis haben müssen.

Kenntnis liegt beispielsweise vor, wenn die Parteien miteinander in einer Geschäftsverbindung gestanden haben, während Kenntnis u. a. vermutet werden kann („wissen muss“) anhand des in dem betreffenden Wirtschaftszweig vorhandenen allgemeinen Kenntnisstands oder der Dauer der Benutzung. Je länger ein Zeichen benutzt wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass der GM-Inhaber davon Kenntnis hatte (siehe Urteil vom 11. Juni 2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnr. 39). Dagegen ist eine vermutete Kenntnis weniger wahrscheinlich, wenn das Zeichen in einem Nicht-EU-Land eingetragen wurde und zwischen der Anmeldung zur Eintragung in diesem Nicht-EU-Land und einer Anmeldung zur Eintragung in einem EU-Land nur eine kurze Zeitspanne lag (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnr. 61).

Die Feststellung der Bösgläubigkeit anhand der Kenntnis vom Bestehen eines älteren Zeichens könnte ebenso zutreffend sein, wenn die Gemeinschaftsmarke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen angemeldet wurde, die, obwohl sie sich vom Zeichen des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren unterscheiden (d. h. mit Bezug auf die „Canon“-Kriterien), als zu einem benachbarten/angrenzenden Markt und somit zu einem Bereich zugehörig betrachtet werden können, dessen Abdeckung durch das Zeichen des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren für die Zukunft vernünftigerweise angenommen werden kann. Andererseits wäre die Feststellung eines unredlichen Verhaltens und damit einer Bösgläubigkeit umso unwahrscheinlicher, je stärker die Waren oder Dienstleistungen der GM von jenen abweichen, für die das Zeichen des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren benutzt wird (Abhängig von den Umständen des Einzelfalles kann eine Bösgläubigkeit auch dann festgestellt werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen sehr entfernt von jenen sind, für welche das Zeichen des Antragstellers benutzt wird, und zwar wenn es erwiesen ist, dass das Zeichen des Antragstellers bekannt ist und der Markeninhaber die Absicht hat, sich diese Bekanntheit zunutze zu machen).

Kenntnis ist für sich genommen nicht ausreichend, um die Feststellung einer Bösgläubigkeit zu untermauern (siehe Urteil vom 11. Juni 2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnrn. 40, 48 und 49). Es lässt sich zum Beispiel nicht ausschließen, dass dann, wenn eine Reihe von Erzeugern auf dem Markt für identische oder ähnliche Waren identische oder mit dem angemeldeten Zeichen zum Verwechseln ähnliche Zeichen benutzen, der GM-Inhaber mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt. Dies kann dann der Fall sein, wenn der GM-Inhaber zum Zeitpunkt der Einreichung der GM-Anmeldung weiß, dass ein drittes Unternehmen versucht, das von dieser Anmeldung erfasste Zeichen zu benutzen, indem es bei seinen Kunden den Eindruck erweckt, die unter diesem Zeichen verkauften Waren offiziell zu vertreiben, obwohl es dazu keine Erlaubnis erhalten hat (siehe Urteil vom 14. Februar 2012, T-33/11, „BIGAB“, Randnr. 27).

Kenntnis oder vermutete Kenntnis eines bestehenden Zeichens ist nicht erforderlich, wenn der GM-Inhaber das System missbräuchlich verwendet, um die Markteinführung aller ähnlichen Zeichen zu verhindern (siehe z. B. die

künstliche Verlängerung der Nachfrist für Nichtbenutzung in Absatz 3.3.2.1 Ziffer 3 Buchstabe b unten).

3. Unredliche Absicht seitens des GM-Inhabers: Hierbei handelt es sich um einen subjektiven Faktor, der unter Bezugnahme auf objektive Faktoren zu bestimmen ist (siehe Urteil vom 11. Juni 2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnr. 42). Hierbei sind wiederum mehrere Faktoren erheblich. Dies wird beispielsweise an folgenden Szenarien deutlich:

- (a) Wenngleich das GM-System nicht voraussetzt, dass ein GM-Inhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung einer GM auch die Absicht hegt, sie zu benutzen, könnte es als Hinweis auf eine unredliche Absicht betrachtet werden, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass der Inhaber das alleinige Ziel verfolgte, den Markteintritt eines Dritten zu verhindern (siehe Urteil vom 11. Juni 2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnr. 44).

Lag der Einreichung der GM hingegen eine kommerzielle Logik zugrunde und ist anzunehmen, dass der GM-Inhaber das Zeichen als Marke zu benutzen beabsichtigte, würde dies eher darauf hindeuten, dass keine unredliche Absicht vorlag. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn eine „geschäftliche Entwicklung“ vorliegt, wie z. B. die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nach Eintragung einer Marke in einem Mitgliedstaat (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnr. 58), wenn Anhaltspunkte für die Absicht des GM-Inhabers vorliegen, seine Geschäftstätigkeiten auszubauen, z. B. durch Unterzeichnung eines Lizenzvertrags (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnr. 67) oder wenn der GM-Inhaber einen kommerziellen Anreiz hat, die Marke umfassender zu schützen, zum Beispiel eine Erhöhung der Zahl der Mitgliedstaaten, in denen der Inhaber einen Umsatz mit Waren erwirtschaftet, die unter der Marke vermarktet werden (siehe Urteil vom 14. Februar 2012, T-33/11, „BIGAB“, Randnrn. 20, 23).

Das Bestehen von unmittelbaren oder mittelbaren Beziehungen zwischen den Parteien vor der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, wie vorvertragliche, vertragliche oder nachvertragliche (verbleibende) Beziehungen, kann ebenfalls ein Hinweis auf Bösgläubigkeit seitens des GM-Inhabers sein (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnrn. 85 bis 87). Die Eintragung des Zeichens des GM-Inhabers auf seinen eigenen Namen kann in diesen Fällen je nach den Umständen als Verstoß gegen anständige Handels- und Geschäftsgepflogenheiten betrachtet werden.

- (b) Ein Beispiel für einen Umstand, der bei der Prüfung der Bösgläubigkeit des Markeninhabers zu berücksichtigen ist, ist der Versuch des GM-Inhabers, die Nachfrist für Nichtbenutzung künstlich zu verlängern, zum Beispiel durch wiederholte Anmeldung einer älteren Gemeinschaftsmarke, um die Folgen des Verlusts eines Rechts wegen Nichtbenutzung zu vermeiden (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnr. 27).

Dieser Fall ist von der Situation zu unterscheiden, in welcher der GM-Inhaber gemäß den normalen Geschäftspraktiken versucht, Abwandlungen

seines Zeichens zu schützen, zum Beispiel bei Anpassung eines Logos (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnr. 36 ff.).

Weitere in der Rechtsprechung und/oder Praxis des Amtes zur Bewertung des Vorliegens von Bösgläubigkeit ermittelte potenziell erhebliche Faktoren sind:

- (i) Die Umstände, unter denen das angefochtene Zeichen geschaffen wurde, die Benutzung seit seiner Schaffung und die kommerzielle Logik, die der Einreichung der Anmeldung zur Eintragung dieses Zeichens als Gemeinschaftsmarke zugrunde liegt (siehe Urteil vom 14. Februar 2012, T-33/11, „BIGAB“, Randnr. 21 ff.).
- (ii) Die Art der angemeldeten Marke. Besteht das angemeldete Zeichen in der kompletten Form und Aufmachung eines Produkts, ist die Handlung des GM-Inhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung viel eher als bösgläubig zu beurteilen, wenn die Wahlmöglichkeiten der Mitbewerber in Bezug auf Form und Aufmachung eines Produkts durch technische oder kommerzielle Faktoren begrenzt sind, so dass der GM-Inhaber in der Lage ist, seine Mitbewerber nicht bloß an der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, sondern auch an der Vermarktung vergleichbarer Produkte zu hindern (siehe Urteil vom 11. Juni 2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnr. 50).
- (iii) Das Maß an originärer oder erworbener Unterscheidungskraft des Zeichens des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren und des Zeichens des GM-Inhabers.
- (iv) Die Tatsache, dass die nationale Marke, für die der GM-Inhaber einen Prioritätsanspruch geltend gemacht hat, wegen Bösgläubigkeit für nichtig erklärt wurde (siehe Entscheidung vom 30. Juli 2009, R 1203/2005-1, „BRUTT“).

3.3.2.2 Faktoren, die wahrscheinlich nicht auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen

In der Rechtsprechung wurden mehrere Faktoren ermittelt, die in der Regel wahrscheinlich kein Beweis für Bösgläubigkeit sind. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass im Falle ihrer Kombination mit anderen Faktoren als Ergebnis der Gesamtbewertung die Feststellung von Bösgläubigkeit steht:

- Die Ausdehnung des Schutzes einer nationalen Marke durch ihre Eintragung als Gemeinschaftsmarke ist Bestandteil der normalen Geschäftsstrategie eines Unternehmens (siehe Urteile vom 14. Februar 2012, T-33/11, „BIGAB“, Randnr. 23; und vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnr. 58).
- Bösgläubigkeit lässt sich nicht anhand der Länge der Auflistung der Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung zur Eintragung feststellen (siehe Urteil vom 7. Juni 2011, T-507/08, „16PF“, Randnr. 88). Im Regelfall ist es legitim, dass ein Unternehmen die Eintragung einer Marke nicht nur für die Kategorien von Waren

und Dienstleistungen, die es zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung vermarktet, sondern auch für andere Kategorien von Waren und Dienstleistungen, die sie in Zukunft vermarkten möchte, beantragt (siehe Urteile vom 14. Februar 2012, T-33/11, „BIGAB“, Randnr. 25; und vom -7. Juni 2011, T-507/08, „16PF“, Randnr. 88).

- Die Tatsache, dass der Inhaber mehrerer nationaler Marken beschließt, nur für eine und nicht für alle von ihnen eine Gemeinschaftsmarke anzumelden, kann kein Hinweis auf Bösgläubigkeit sein. Die Entscheidung, eine Marke sowohl auf nationaler als auch auf Gemeinschaftsebene schützen zu lassen, ist eine Entscheidung, die von der Vermarktungsstrategie des Markeninhabers vorgegeben wird. Es ist nicht Sache des HABM oder des Gerichtshofs, in diese Entscheidung einzugreifen (siehe Urteil vom 14. Februar 2012, T-33/11, „BIGAB“, Randnr. 29).
- Hat ein Zeichen einen Bekanntheitsgrad auf nationaler Ebene erreicht und meldet der Inhaber eine Gemeinschaftsmarke an, kann der Bekanntheitsgrad des Zeichens das Interesse des Inhabers an einem umfassenderen rechtlichen Schutz rechtfertigen (siehe Urteil vom 11. Juni 2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnrn. 51 und 52).
- Die Tatsache, dass der GM-Inhaber nach erfolgreicher Eintragung der strittigen Gemeinschaftsmarke ein Schreiben an andere Parteien richtet, in dem diese aufgefordert werden, die Benutzung eines ähnlichen Zeichens in ihren Geschäftsbeziehungen einzustellen, ist kein Hinweis auf Bösgläubigkeit. Ein solches Ersuchen fällt in den Geltungsbereich der mit der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke verbundenen Rechte; siehe Artikel 9 GMV (siehe Urteil vom 14. Februar 2012, T-33/11, „BIGAB“, Randnr. 33).
- Die bloße Tatsache, dass die Unterschiede zwischen der strittigen Gemeinschaftsmarke und dem Zeichen des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren so unbedeutend sind, dass sie dem durchschnittlichen Verbraucher nicht auffallen, kann kein Nachweis dafür sein, dass die angefochtene Gemeinschaftsmarke lediglich eine wiederholte bösgläubige Anmeldung ist (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnr. 34). Die im Laufe der Zeit erfolgende Anpassung eines Logos als grafische Darstellung einer Marke stellt eine normale Geschäftspraxis dar (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnr. 36).
- Die Tatsache, dass eine ältere, sehr ähnliche Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen einer Reihe von Klassen für verfallen erklärt wurde, reicht für sich allein genommen nicht aus, um Rückschlüsse auf die Absichten des GM-Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung für dieselben Waren oder Dienstleistungen zu erlauben (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnr. 46), da ihre Einreichung fünf Jahre vor Beantragung der Erklärung des Verfalls erfolgte.
- Die Tatsache, dass die Anmeldung zur Eintragung der angefochtenen Gemeinschaftsmarke drei Monate vor Ablauf der Nachfrist für die älteren Gemeinschaftsmarken eingereicht wird, reicht nicht aus, um Faktoren entgegenzuwirken, die die Absicht des GM-Inhabers zur Einreichung einer modernisierten Marke mit einer aktualisierten Auflistung von Dienstleistungen

belegen (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnrn. 50 und 51).

- Die Einreichung von Anträgen auf Nichtigkeitsklärung der Marken des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren stellt die legitime Ausübung des ausschließlichen Rechts eines GM-Inhabers dar und kann für sich allein genommen kein Beweis für dessen unredliche Absicht sein (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnr. 66).
- Eine Kompensationsforderung des GM-Inhabers gegenüber dem Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren kann für sich allein genommen (auch für den Fall, wenn die Kompensationsforderung unverhältnismäßig erscheint) kein Beleg für Bösgläubigkeit sein (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnr. 88).
- Die Identität der strittigen Zeichen kann, wenn keine anderen relevanten Faktoren vorliegen, keinen Nachweis für Bösgläubigkeit darstellen (siehe Urteil vom 1. Februar 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, Randnr. 90).
- Eine gleichzeitige Benutzung der Marken über einen langen Zeitraum (mehrere Jahre) hinweg vor der angefochtenen Anmeldung, ohne dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren, der von der Benutzung durch den GM-Inhaber wusste, versucht hat, diese Benutzung zu verhindern, kann darauf hindeuten, dass der GM-Inhaber nicht bösgläubig war.

3.3.3 Beweis der Bösgläubigkeit

Gutgläubigkeit wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet (siehe Urteil vom 13. Februar 2012, T-136/11, „Pelikan“, Randnr. 57). Der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren muss beweisen, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Gemeinschaftsmarke Bösgläubigkeit seitens des GM-Inhabers vorlag, zum Beispiel, dass der GM-Inhaber nicht die Absicht hatte, die Gemeinschaftsmarke zu benutzen, oder dass er die Absicht verfolgte, den Markteintritt eines Dritten zu verhindern.

3.3.4 Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke

Während Artikel 8 Absatz 3 GMV den Grundsatz von Treu und Glauben manifestiert, ist Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV die allgemeine Ausprägung dieses Grundsatzes (siehe Seite 4 ff. das Handbuch zu Artikel 8 Absatz 3 GMV).

3.3.5 Umfang der Nichtigkeit

Wird die Bösgläubigkeit des GM-Inhabers festgestellt, so wird die gesamte Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt, auch wenn die Waren und Dienstleistungen nicht mit jenen, die durch die Marke des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren geschützt sind, im Zusammenhang stehen (siehe Entscheidung vom 21. April 2010, R 219/2009-1, „GRUPPO SALINI/SALINI“, Randnummern. 62 und 75).

In der zuvor genannten Entscheidung hat die Beschwerdekammer nach Feststellung der Bösgläubigkeit entschieden, die angegriffene Gemeinschaftsmarke auch hinsichtlich der Dienstleistungen (Versicherungswesen; Finanz- und Gelddienstleistungen in Klasse 36 sowie software- and hardwarebezogene Dienstleistungen der Klasse 42), die zu den Dienstleistungen des Antragstellers, nämlich Bauwesen; Reparatur- und Installationsarbeiten in Klasse 37, unähnlich sind, für nichtig zu erklären.

Das Gericht hat die genannte Entscheidung der Kammer in seinem Urteil vom 11. Juli 2013 in der Rechtssache T-321/10 bestätigt und teilte die Auffassung des Amtes in der Klagebeantwortung, dass bei positiver Feststellung von Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen GM, letztere in ihrer Gesamtheit für nichtig zu erklären ist.

Das Gericht hat diesbezüglich zwar keine weiteren Gründe für diese Schlussfolgerung angeführt, es kann jedoch eindeutig daraus abgeleitet werden, dass der Schutz des allgemeinen Interesses an einem redlichen Verhalten im Handel es rechtfertigt, die Nichtigkeit auch auf Waren/Dienstleistungen auszudehnen, die mit jenen des Antragstellers unähnlich sind bzw. auch nicht zu naheliegenden Märkten gehören.

Obwohl es noch weiterer Rechtsprechung bedarf, um gewisse Aspekte der Bösgläubigkeit und insbesondere ihren konkreten Anwendungsbereich aufzuklären, muss man dennoch festhalten, dass es sich zwangsläufig aus dem Prinzip der Gewährleistung von fairen und redlichen Geschäftsgepflogenheiten ergibt, die Nichtigkeitserklärung auf sämtliche Waren und/oder Dienstleistungen der angefochtenen GM zu erstrecken, selbst wenn sie im Sinne des Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV unähnlich wären).

4 Relative Nichtigkeitsgründe

4.1 Einleitung

Artikel 53 GMV berechtigt Inhaber von älteren Rechten, eine Erklärung der Nichtigkeit einer GM unter einer Reihe von Umständen (Gründen), die unten genauer angegeben werden, zu beantragen.

- Die gleichen Gründe wie in Widerspruchsverfahren:
 - Die ältere Marke, im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GMV, ist mit der streitigen Marke identisch oder der streitigen Marke ähnlich und erfasst identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen oder ist bekannt (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b und Artikel 8 Absatz 5 GMV).
 - Eine Marke, die ohne Genehmigung durch einen Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldet wurde (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 GMV).
 - Eine nicht eingetragene Marke oder ein anderes im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichen kann eine GM-Eintragung ungültig machen, wenn nationale Gesetze dem Inhaber des älteren Kennzeichens gestatten, die Nutzung der GM-Eintragung zu untersagen (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 GMV).

- Ein weiterer Grund, der sich auf ein *sonstiges älteres Recht* stützt, insoweit das EU-Recht oder nationales Recht (einschließlich Rechte aus internationalen Vereinbarungen, die in einem Mitgliedstaaten Wirkung haben) den Inhaber berechtigt, die Benutzung der streitigen GM zu untersagen (Artikel 53 Absatz 2 GMV), insbesondere:
 - ein Namensrecht
 - ein Recht an der eigenen Abbildung
 - ein Urheberrecht
 - ein gewerbliches Schutzrecht.

Diese **Gründe** werden weiter unten ausführlich erörtert (Abschnitte 4.2 und 4.3).

Wie in Widerspruchsverfahren kann der Inhaber einer streitigen GM vom Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit verlangen, **Beweise für die ernsthafte Benutzung** seiner älteren Marke vorzulegen. Die Besonderheiten bezüglich des relevanten Zeitraums für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung in Nichtigkeitsverfahren werden in Abschnitt 4.4 erklärt.

Schließlich enthält die GMV eine Reihe von Bestimmungen, die vom GM-Inhaber gegen den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit geltend gemacht werden können, je nach der Art des geltend gemachten älteren Rechts (z. B., ob es eine ältere GM oder eine nationale Marke ist oder nicht). Diese Bestimmungen werden weiter unten in Abschnitt 4.5 behandelt.

4.2 Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 1 GMV

Die wesentlichen Bedingungen für die Berücksichtigung eines älteren Schutzrechts, das in Artikel 53 Absatz 1 GMV in Verbindung mit Artikel 8 GMV als relativer Grund für eine Erklärung der Nichtigkeit genannt ist, sind dieselben wie bei Widerspruchsverfahren. Die verfahrensrechtlichen Regeln in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, insbesondere Abschnitt 2 (Identität und Verwechslungsgefahr), und in dem Handbuch für Widerspruchsverfahren Abschnitt 3 (Agentenmarken), Abschnitt 4 (Nicht eingetragene Rechte), Abschnitt 5 (Bekannte Marken) sind entsprechend anzuwenden.

4.2.1 Besonderheiten von Nichtigkeitsverfahren – relevanter Zeitpunkt

Wie in Widerspruchsverfahren muss ein Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit in Nichtigkeitsverfahren beweisen, dass sein älteres Recht vor dem Tag der **Anmeldung** der streitigen GM, gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines Prioritätsanspruchs, **erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit** erworben hat. Darüber hinaus muss die Bekanntheit oder die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke weiterhin bestehen, wenn die **Entscheidung über die Nichtigkeit getroffen wird**.

In Widerspruchsverfahren wird aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen der Einreichung der GM-Anmeldung und der Widerspruchsentscheidung in der Regel angenommen, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der älteren

Marke zum Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin besteht.¹ In Nichtigkeitsverfahren kann die Zeitspanne jedoch beträchtlich sein. In diesem Fall muss der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit nachweisen, dass sein älteres Recht zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit weiterhin erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit genießt.

Im Fall eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 GMV muss der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit die **Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr mit mehr als örtlicher Bedeutung** vor dem **Tag der Anmeldung** der streitigen GM (oder gegebenenfalls dem Prioritätsdatum) und die Benutzung **über einen längeren Zeitraum** nachweisen. In *Nichtigkeitsverfahren* hat der Antragsteller außerdem zu beweisen, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich **zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit**, mit mehr als örtlicher Bedeutung benutzt wurde. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Wortlaut von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c GMV, der festlegt, dass eine Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt wird, „wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht **besteht** und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind“ (siehe Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 05. Oktober 2004, Nr. 606 C, „ANKER“, und Entscheidung R 1822/2010-2, „Baby Bambolina“, Randnummer 15). Nach erfolgtem Nachweis wird diese Anforderung weiterhin zum **Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit** als erfüllt angesehen, sofern kein Beweis des Gegenteils erfolgt (z. B. ein Firmenname wird geltend gemacht, aber die Firma existiert nicht mehr).

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Besonderheiten bezüglich der **Substantiierung** und der **Zulässigkeit**, die in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren behandelt werden.


4.2.2 Beispiele

4.2.2.1 Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b GMV


Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
REBELLION	Biolith Rebellion	R 792/2011-4
<p>Die einander gegenüberstehenden Waren sind identisch oder ähnlich und die Zeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich durchschnittlich ähnlich. Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist durchschnittlich. Da die ältere Marke vollständig in das streitige Zeichen integriert ist, führt dies zur Bejahung von Verwechslungsgefahr. Die streitige Gemeinschaftsmarke kann von den relevanten Verbrauchern als eine bloße Variante der Marke „REBELLION“ oder umgekehrt wahrgenommen werden (siehe Urteil vom 30. Juni 2004, T-186/02, „Dieselit“, Randnummer 57). Die Lösungsabteilung hat daher richtig befunden, dass seitens des relevanten Publikums Verwechslungsgefahr besteht (Randnummer 39). Deshalb hatte die Nichtigkeitsklage Erfolg.</p>		

¹Siehe Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Abschnitt 3.1.2.5.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BYGGLOV	BYGGLO	R 1442/2011-4
<p>In Anbetracht der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen und der starken bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen wurde in der streitigen Entscheidung richtig befunden, dass beim relevanten Verbraucher, der als angemessen informiert, aufmerksam und verständlich anzusehen ist, Verwechslungsgefahr besteht, die die Gefahr der gedanklichen Verbindung umfasst. Daher könnte das relevante Publikum denken, dass die Dienstleistungen in Klasse 38 und die Waren in Klasse 9 von demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Randnummer 23). Folglich hat die Beschwerdekammer die Beschwerde mit dem Antrag, dass die GM nicht nur für die Dienstleistungen in den Klassen 35 und 42 eingetragen bleibt, sondern auch für <i>Bereitstellung von Benutzerrechten und Zugang zu Computerprogrammen in Form von Suchmaschinen für das Bau- und Immobiliensegment; Bereitstellung von Benutzerrechten und Zugang zu Suchmaschinen in Datenbanken für das Bau- und Immobiliensegment</i> in Klasse 38, zurückgewiesen.</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	ELCO	R 2561/2010-2
<p>Unter Berücksichtigung „der teilweisen Identität und Ähnlichkeit der relevanten Dienstleistungen, die von den Marken erfasst werden, der bildlichen Ähnlichkeit und der klanglichen Identität der Zeichen, die die Zeichen insgesamt stark ähnlich machen ... muss geschlussfolgert werden ... dass die Zielgruppe in den Beneluxländern trotz ihrer mehr als durchschnittlichen Aufmerksamkeit beim Erwerb der betreffenden Dienstleistungen glauben kann, dass die relevanten streitigen Dienstleistungen vom Unternehmen des Löschantragsstellers oder einem wirtschaftlich damit verbundenen Unternehmen stammen (Randnummer 46). Daher wurde die Beschwerde zurückgewiesen.</p>		


4.2.2.2 Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 5 GMV

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<p>CAT</p> 	RAMKAT	R 93/2009-1
<p>Die Gebiete der Waren und Dienstleistungen, in denen die relevanten Verbraucher mit den fraglichen Marken in Kontakt kommen, sind identisch, nämlich Bau- und Konstruktionsbranche. Die Zeichen unterscheiden sich im Wortelement „CAT/KAT“ nicht wesentlich und das Element „RAM“, das für die fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, ist außer Acht zu lassen. Daher scheint es unter der Berücksichtigung, dass das relevante Publikum zwischen den beiden Marken wahrscheinlich eine Verbindung herstellt, und wenn man die Bekanntheit und die Kennzeichnungskraft der „CAT“-Marken auf dem Europäischen Markt im Auge behält, sehr plausibel, dass sich die streitige Marke „in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung dieser Marke auszunutzen (Randnummer 49). Da die Anforderungen für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 GMV erfüllt wurden, nämlich Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, war die Verletzung dieser Bestimmung begründet.</p>		


Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY  Nicht eingetragene Wortmarke ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
Da die streitige Marke ausschließlich aus dem zentralen und kennzeichnungskräftigen Element der älteren Marke besteht, nämlich dem Ausdruck „Royal Shakespeare“, sind die Zeichen bildlich, klanglich und begrifflich ähnlich. Daher wird der Durchschnittsverbraucher zwischen diesen Zeichen eine Verbindung herstellen (Randnummer 29). Die Beschwerdekammer hat zu Recht festgestellt, dass die fraglichen Zeichen ähnlich sind und geschlussfolgert, dass Verwechslungsgefahr besteht (Randnummern 29-30). Die Bekanntheit der älteren GM für Theaterproduktionen, die vom Anmelder anerkannt und nicht angefochten wird, ist für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 GMV ausreichend (Randnummer 46). Die Beschwerdekammer hat zutreffend die „außergewöhnliche“ Bekanntheit der streitigen GM festgestellt (Randnummern 45 und 57). Die Beschwerdekammer hat in der angefochtenen Entscheidung richtig geschlussfolgert, dass die streitige Marke basierend auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV, unter Bezugnahme auf Artikel 8 Absatz 5 GMV, für ungültig zu erklären ist (Randnummer 70).		

4.2.2.3 Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 GMV

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CLICK e.a.	ZAPPER-CLICK	R 1795/2008-4 (Anordnung in T-360/10 Rechtsmittel abgewiesen)
Der Beschwerdegegner erfüllt nicht die erste Anforderung von Artikel 8 Absatz 3 GMV, nämlich der Inhaber der eingetragenen Marke ZAPPER-CLICK zu sein. Auch sind, wie in Randnummer 32 ff. analysiert, die älteren Marken nicht beinahe identisch mit der GM. Folglich muss der Löschungsantrag basierend auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 8 Absatz 3 GMV zurückgewiesen werden (Randnummer 50).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	<p>Fagumit</p>	<p>R 1003/2009-1 (Rechtsmittel eingelegt T-538/10)</p>
<p>Damit Artikel 8 Absatz 3 GMV anwendbar ist, reicht es aus, nachzuweisen, dass derjenige, der die GM anmeldet, inhaltlich, wenn nicht auf Papier, die Rolle eines „Agenten oder Vertreters“ für den Auftraggeber innehatte. Wenn die Person, die die GM einreichte, nicht von der Firma ist, die als Agent oder Vertreter erscheint, aber nachgewiesen wird, dass er oder sie Entscheidungen für die Firma trifft, gibt es keinen Grund, warum diese Person nicht Agent oder Vertreter im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 GMV sein sollte. Eine Auslegung, die verlangt, dass die Person strikt die gleiche ist, würde zu Missbrauch führen: Unehrlische Agenten würden Marken unter fiktiven Namen einreichen und Artikel 8 Absatz 3 GMV leicht umgehen. Um dies zu vermeiden, muss der Realität ins Auge gesehen werden (Randnummer 40).</p> <p>Wie vorher festgestellt wurde, waren Adamex und Frau Adamowski keine Agenten oder Vertreter, sondern Vertriebshändler des Löschungssantragstellers. Artikel 8 Absatz 3 GMV nennt nur „Agent“ und „Vertreter“, diese Begriffe sollten aber in Anbetracht des Zweckes der Rechtsvorschrift breit ausgelegt werden. Der Zweck der Rechtsvorschrift ist der Schutz der Rechte des Markeninhabers gegen betrügerische Handlungen, die von der anderen Partei vorgenommen werden. Ob die andere Partei ein Lizenznehmer, ein Franchisenehmer, ein Vertriebshändler, ein Agent (im strengeren Sinne) oder ein Vertreter ist, ist nicht entscheidend. Artikel 8 Absatz 3 GMV erfasst alle Arten von Geschäftsbeziehungen, die direkt oder indirekt eine Marke betreffen und auf Vertrauen basieren (Randnummer 42).</p>		

4.2.2.4 Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 GMV

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<p>BAMBOLINA</p>		<p>R 1822/2010-2 (Rechtsmittel eingelegt T-581/11)</p>
<p>Die Kammer bestätigt die Feststellung der streitigen Entscheidung, dass die Anforderung, die Benutzung des nicht eingetragenen Zeichens und so dessen andauernde Existenz zwischen dem Anmeldedatum der streitigen GM und der Einreichung des Antrags auf Verfall nachzuweisen, eine Angelegenheit ist, die zu beweisen ist. In Regel 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe d GMDV heißt es, dass, wenn ein Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 4 [GMV] gestützt wird, <i>unter anderem</i> der „Fortbestand“ innerhalb des vom Amt vorgegebenen Zeitraums zur Vorlage oder Vervollständigung von Tatsachen, Beweismitteln oder Bemerkungen zur Stützung des Widerspruchs nachgewiesen werden muss. Der fehlende Nachweis der Existenz, der Gültigkeit und des Schutzzumfangs der älteren Marke oder des Rechts innerhalb dieses Zeitraums wird dazu führen, dass der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen wird (Regel 20 Absatz 1 GMDV). Nach Ansicht der Kammer gelten diese Regeln <i>mutatis mutandis</i> für Lösungsverfahren. Es ist daher entscheidend, bei der vorliegenden Beschwerde zu bestimmen, ob der für den Zeitraum 2008-2009 vorgelegte Beweis ausreicht, um nachzuweisen, dass die Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde und daher existierte (Randnummer 15). Der Antrag auf Nichtigkeit wurde also in der streitigen Entscheidung zu Recht zurückgewiesen.</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
HOUSE DOCTOR	HOUSE DOCTOR	R 239/2007-4
<p>Die Behauptung des Beschwerdeführers, dass Talkback Productions „bessere“ oder überhaupt irgendwelche Rechte am Namen „HOUSE DOCTOR“ gegenüber Frau Maurice hatte, wird durch keinen Beweis gestützt. Die Akten enthalten keinerlei Beweise dazu, was die jeweiligen Parteien in den Jahren 1998 oder 1999 vereinbarten, und insbesondere liegt seitens des Beschwerdeführers keine Forderung und kein Beweis vor, dass sich Talkback Productions ausdrücklich die Rechte an dem Titel der TV-Serie vorbehalten hat oder mit Frau Maurice irgendeine Vereinbarung eingegangen ist. In Ermangelung solcher Vereinbarungen bleiben die Rechte gemäß dem „passing-of“-Recht im Vereinigten Königreich im Namen der Person bestehen, die in den Augen des allgemeinen Publikums Geschäftswert erhalten hat ... Der Beschwerdeführer kann sich nicht auf seine Eintragung im Vereinigten Königreich stützen ... Diese Eintragung hat das Anmeldedatum 17. September 2004, was später ist als die eingetragene GM und daher <i>erst recht</i> später als das Recht des Antragstellers auf Löschung ... Der Nichtigkeitsantrag, gestützt auf die Gründe des Artikels 8 Absatz 4 GMV und gestützt auf ein Recht gemäß dem englischen „passing-of“-Recht in einem Mitgliedstaat, dem Vereinigten Königreich, wurde in der streitigen Entscheidung zu Recht bestätigt. Die Beschwerde muss hinsichtlich dieses Grundes für die Erklärung der Nichtigkeit zurückgewiesen werden (Randnummern 52-54).</p>		

4.3 Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 2 GMV – sonstige ältere Rechte

Eine GM wird aufgrund der unten genannten Rechte für nichtig erklärt, wenn die Benutzung der Marke nach dem für dessen Schutz maßgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht verboten werden kann. Diese **Liste** der älteren Rechte **ist nicht vollständig**.


Artikel 53 Absatz 2 GMV gilt nur, wenn die geltend gemachten Rechte so geartet sind, dass sie als nicht typische in Lösungsverfahren geltend zu machende Rechte gemäß Artikel 53 Absatz 1 GMV angesehen werden (siehe Entscheidung der Lösungsabteilung vom 13. Dezember 2011, 4033 C, Randnummer 52).


4.3.1 Namensrecht / Recht an der eigenen Abbildung

Nicht alle Mitgliedstaaten schützen das Recht auf den eigenen Namen oder auf die eigene Abbildung. Der genaue Schutzzumfang ergibt sich aus den relevanten nationalen Vorschriften (so etwa die Frage, ob dieses Recht unabhängig von den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke geschützt ist).

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe Urteil vom -5. Juli 2011, C-263/09, „Elio Fiorucci“).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
TELESIS	TELESIS	R 134/2009-2
<p><i>Namensrecht gemäß österreichischem Recht</i></p> <p>Im österreichischen Recht (§ 43 ABGB) gilt: „Wird jemandem das Recht zur Führung seines Namens bestritten oder wird er durch unbefugten Gebrauch seines Namens (...) beeinträchtigt, so kann er auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.“ Dieser Schutz erstreckt sich auch auf kennzeichnungskräftige Bezeichnungen von Wirtschaftsteilnehmern, auch wenn diese vom zivilen Namen dieses Wirtschaftsteilnehmers abweichen ... Auch wenn § 43 ABGB außerdem für den Namen des Wirtschaftsteilnehmers gelten kann, geht der Schutzzumfang nicht über das Betätigungsfeld des benutzten Zeichens hinaus. Die verbleibenden streitigen Dienstleistungen sind den Dienstleistungen des älteren Rechts nicht ähnlich, da ... sie andere Tätigkeitsbereiche betreffen (Randnummer 61-63). Daher waren die Anforderungen gemäß österreichischem Recht nicht erfüllt, und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt auf Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a GMV in Verbindung mit dem österreichischem Recht wurde zurückgewiesen.</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
„MARQUÉS DE BALLESTAR“ Adelstitel (<i>título nobiliario</i>)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	R 1288/2008-1
<p><i>Namensrecht gemäß spanischem Recht</i></p> <p>In Spanien werden Adelstitel so geschützt, als wären sie Personennamen. Sie werden durch das Gesetz 1/1982 geschützt. Der Löschungsantragssteller hat nachgewiesen, dass dieser Adelstitel existiert und von ihm geführt wird. Die Gemeinschaftsmarke umfasst ein kleines Wappen und die Wörter MARQUÉS DE BALLESTAR in Großbuchstaben. Der Wein konnte nicht korrekt in einem Geschäftsvorgang identifiziert werden, ohne die Wörter MARQUÉS DE BALLESTAR zu nennen. Die der GM verliehenen Rechte bestehen darin, diese auf die folgenden Arten zu benutzen: es auf dem Produktbehälter anzubringen, die Produkte, die die Marke tragen, in den Verkehr zu bringen, und sie in der Werbung zu benutzen (Artikel 9 GMV). Folglich ist Benutzung der Marke Benutzung „für Werbung, gewerbliche und ähnliche Zwecke“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 6 des Gesetzes 1/1982. Da diese Benutzungsarten von diesem Gesetz als „widerrechtliche Einmischungen“ angesehen werden, wäre der von Artikel 9 Absatz 2 desselben Gesetzes gewährte Schutz zulässig. Dieser Artikel erlaubt die Ergreifung von Maßnahmen, um „die widerrechtlichen Einmischungen zu beenden“. Die GM muss für nichtig erklärt werden, weil deren Benutzung infolge eines Namensrechts in Übereinstimmung mit der spanischen Gesetzgebung zum Schutz des Rechts auf Ehre, auf die persönliche und familiäre Privatsphäre und des Rechts an eigenem Bild verboten ist (Randnummer 14 ff.).</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
macros Consult GmbH		R 339/2009-4 (Rechtsmittel eingelegt T-579/10)
<i>Namensrecht gemäß deutschem Recht</i>		
<p>Der Antragsteller stützt sich auf ein Namensrecht, das er im Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nicht präzise angibt. Das entsprechende Feld im Antragsformular war nicht ausgefüllt. In der dem Antrag beigefügten Begründung wird erklärt, dass der Antragsteller, macros Consult GmbH, vor dem Zeitrang der fraglichen Gemeinschaftsmarke bereits ein Namensrecht gemäß § 12 des deutschen BGB erworben hat, das den Antragsteller berechtigt, die Benutzung der Marke „macro“ zu untersagen. Es ist daher unklar, auf welchen Namen sich der Beschwerdeführer stützt. Daher berechtigt das Namensrecht an „macros Consult GmbH“ den Beschwerdeführer nicht dazu, die Benutzung der Gemeinschaftsmarke im Sinne von Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a GMV zu untersagen. Darüber hinaus ist das Namensrecht gemäß § 12 des deutschen BGB nicht verletzt worden. Die ungerechtfertigte Übernahme eines Namens im Sinne des zweiten Falls des ersten Satzes von § 12 setzt voraus, dass ein Dritter den gleichen Namen in unbefugter Weise gebraucht, dadurch bezüglich der Zuordnung Verwirrung stiftet und die Interessen des Namensträgers, die Schutz garantieren, verletzt. Diese Voraussetzungen sind in dem vorliegenden Fall nicht erfüllt, weil die streitige Marke „macro“ und der Name des Beschwerdeführers „macros Consult GmbH“ nicht der gleiche Name sind. Entsprechend kann sich der Beschwerdeführer nicht auf ein älteres Namensrecht im Sinne von Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a GMV stützen (Randnummer 29 ff.).</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
DEF-TEC	DEF-TEC	R 871/2007-4
<i>Namensrecht gemäß deutschem Recht</i>		
<p>Die Kammer ist der Ansicht, dass das, was eventuell gemäß § 12 BGB geschützt werden kann, (...) der Name des Löschantragstellers, der „DEF-TEC Defense Technology GmbH“, (ist), nicht aber das Zeichen „DEF-TEC“, das nicht der Name des Löschantragstellers ist ... Die Eintragung und eventuell die Benutzung als Marke der Bezeichnung „DEF-TEC“ auf Pfeffersprays kann nicht das Namensrecht des Löschantragstellers verletzen. ... § 12 BGB schützt Namen natürlicher Personen, und da es kein absolutes Verbot gibt, einen Namen zu tragen, der einem anderen Personennamen ähnlich ist, ist dessen Schutz auf Fälle beschränkt, in denen das Namensrecht einer anderen Person bestritten oder unterschlagen wird ... und nichts anderes gilt für die erweiterte Anwendung von § 12 BGB auf Namen von juristischen Personen ... Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit scheitert wegen aller geltend gemachten älteren Rechte (Randnummer 38 ff.).</p>		

4.3.2 Urheberrecht

Gemäß Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe c GMV wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts, insbesondere eines Urheberrechts, gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann.



Gemäß Regel 37 GMDV muss der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit Angaben enthalten, aus denen hervorgeht, auf welches Recht sich der Antrag stützt, sowie Angaben, die beweisen, dass der Antragsteller Inhaber eines in Artikel 53 Absatz 2 GMV genannten älteren Rechts ist oder dass er nach einschlägigem nationalem Recht berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen.



Obwohl der Gemeinschaftsgesetzgeber bestimmte Aspekte des Urheberrechtsschutzes harmonisiert hat (siehe Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung



bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABI. L 167 vom 22.06.2001, Seiten 10-19), besteht bislang weder eine volle Harmonisierung der Urhebergesetze der Mitgliedstaaten, noch gibt es ein einheitliches Gemeinschaftsurheberrecht. Allerdings sind die Mitgliedstaaten durch die *Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst* und das *Übereinkommen handelsbezogener Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums* („TRIPS“) gebunden.

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe Urteil vom 5. Juli 2011, C-263/09, „Elio Fiorucci“).

Der Begriff des Urheberrechtsschutzes ist ungeachtet der Waren und Dienstleistungen der streitigen Marke, die sie erfasst, anwendbar und erfordert lediglich ein „Kopieren“ des geschützten Werks ohne die Anforderung, dass die streitige Marke *in ihrer Gesamtheit* dem geschützten Werk „ähnlich“ sein muss.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1235/2009-1
<p><i>Urheberrecht gemäß italienischem Recht</i></p> <p>Die Kammer weist darauf hin, dass dieser Grund für Nichtigkeit relativ ist und daher nur Inhaber von älteren Rechten – oder andere Parteien, wenn es das für diese Rechte geltende Recht zulässt – berechtigt sind, diesen geltend zu machen (Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c GMV). Das Recht, das hier geltend gemacht wird, ist das Urheberrecht. Daher ist die zu handelnde berechtigte Partei der Inhaber des Urheberrechts an dem Blumendesign oder eine andere Partei, die durch das für das Urheberrecht geltende Recht ermächtigt ist. Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit erkennt an, dass das Eigentum des Urheberrechts an diesem Design bei „einem Dritten liegt“ (tatsächlich einem Dritten: Corel Corporation, der Grafikdesignfirma). Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit besitzt nicht das Recht, auf das er versucht sich zu stützen. Er hat nur das Recht, Clipart mit der Blumenform zu benutzen und diese nur für rein private Zwecke. Der Grund wurde zurückgewiesen (Randnummer 32 ff.).</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1757/2007-2
<p><i>Urheberrecht gemäß französischem Recht</i></p> <p>Die bloße Tatsache, dass die Stilisierung des Buchstabens „G“ „simpler“ ist, schließt nicht dessen Schutz gemäß französischem Urheberrecht aus ... Tatsächlich reicht es für ein zu schützendes geistiges Werk aus, „originell“ zu sein ... Zwar ist die streitige Marke keine exakte Kopie des älteren Werks, es muss aber daran erinnert werden, dass die teilweise Reproduktion und Adaptation ohne Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts ebenfalls untersagt ist. Die Kammer ist der Ansicht, dass dies hier der Fall ist. Die streitige Marke hat alle wesentlichen charakteristischen Eigenschaften des älteren Werks übernommen: ein alleinstehender Großbuchstabe „G“ in geraden, fetten, schwarzen Linien, in einer perfekt abgeflachten Quadrat-Form ... Das „G“ der streitigen Marke ist in einer fetten, schwarzen Linie mit gleicher Breite gezeichnet und dessen innerer Teil reicht innen weiter als im Fall des älteren Werks. Allerdings stellt der Unterschied in diesen kleineren Details minimale Änderungen dar, die nicht die Überlappung mit den wesentlichen charakteristischen Eigenschaften des älteren Werks, nämlich ein alleinstehender Großbuchstabe „G“ mit einer perfekt rechteckigen Form, einer abgeflachten Form und dicken schwarzen Linien beeinträchtigen ... Da die teilweise Reproduktion oder Adaptation des älteren Werks ohne die Zustimmung des Inhabers vorgenommen wurde, ist sie rechtswidrig. Daher muss die streitige Entscheidung aufgehoben werden und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit ... muss aufrechterhalten werden (Randnummer 33 ff.).</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1925/2011-4
<p><i>Urheberrecht gemäß deutschem Recht</i></p> <p>Gemäß § 1 des deutschen Urheberrechtsgesetzes genießen „Urheber“ von ‚Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst‘ Urheberrechtsschutz. § 2 dieses Gesetzes listet zahlreiche Arten von Werken auf, die als Kunstwerke angesehen werden. Gemäß §§ 16 ff. schützt das Urheberrecht den Urheber. Unter der Annahme, dass der beanspruchte Gegenstand ein „Werk“ im Sinne dieser Bestimmungen darstellte, hat der Löschantragsteller nicht nachgewiesen und belegt, wer dessen Urheber war und wie der Antragsteller im Lösungsverfahren (eine juristische Person mit Sitz in Japan) vom Urheber die exklusiven Rechte erworben hat“ (Randnummern 12-13). Die Kammer prüfte jeden dieser Aspekte. Darüber hinaus beschreibt sie Unterschiede zwischen der Markenähnlichkeit und dem Kopieren zum Zwecke der Verletzung des Urheberrechts. Der Löschantragsteller hat beide Begriffe durcheinandergebracht (Randnummern 22-24).</p>		



4.3.3 Sonstige gewerbliche Schutzrechte

Es ist möglich, sich auf sonstige gewerbliche Schutzrechte und frühere Werke auf nationaler oder Gemeinschaftsebene zu berufen, z. B. auf das eingetragene Gemeinschaftsmarkennmuster (GGM).

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen,

warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe Urteil vom 5. Juli 2011, C-263/09, „Elio Fiorucci“).

Im Fall eines GGM besteht keine Notwendigkeit nachzuweisen, welcher Schutz dem Gesetz nach gewährt wird. Die Nichtigkeitsabteilung wird die Standards des GGM anwenden.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 <p>(älteres GGM)</p>	 <p>(Form eines Teebeutels)</p>	<p>R 2492/2010-2</p>
<p>Artikel 19 Absatz 1 der GGM-Verordnung des Rates (GGV) legt fest, dass ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster seinem Inhaber das ausschließliche Recht gewährt, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Die erwähnte Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Muster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, oder den Besitz des Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein. Gemäß Artikel 10 Absatz 1 GGV erstreckt sich der Umfang des Schutzes aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Das ältere GGM und die streitige GM erwecken einen anderen Gesamteindruck. ... Darüber hinaus wird festgestellt, dass das ältere GGM zusätzliche Unterschiede einführt, wie das Vorhandensein einer markierten Basis, die nicht Teil der streitigen GM ist. Folglich bestätigt die Kammer die Feststellung der Nichtigkeitsabteilung, dass die von dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 241 427 gemäß Artikel 19 Absatz 1 GGV verliehenen Rechte nicht gegen die streitige GM geltend gemacht werden können (Randnummern 59-64).</p>		

4.4 Nichtbenutzung der älteren Marke

Gemäß Artikel 57 Absatz 2 und 3 GMV kann der Inhaber der GM im Fall einer **älteren Marke, die seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist**, verlangen, wenn der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestellt wird, dass der Inhaber der älteren Marke den Nachweis dafür erbringt, dass die Marke in der EU für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt worden ist oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß Regel 40 Absatz 6 in Verbindung mit Regel 22 Absatz 3 GMDV dienen zum Nachweis der Benutzung Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der streitigen Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt wird.

Die Verfahrensregeln, die für die **materielle Beurteilung** des Benutzungsnachweises älterer Rechte in Widerspruchsverfahren gelten, sind für die Beurteilung des Benutzungsnachweises in Nichtigkeitsverfahren anwendbar (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Abschnitt 2, Materielles Recht). Insbesondere wenn der GM-Inhaber den Benutzungsnachweis für die älteren Rechte verlangt, wird das Amt prüfen, ob und in welchem Umfang die Benutzung für

die älteren Marken nachgewiesen wurde, vorausgesetzt, dies ist für das Ergebnis der Entscheidung relevant.

Schließlich ist bei der Beurteilung des Benutzungsnachweises im Zusammenhang mit Nichtigkeitsverfahren eine Besonderheit zu berücksichtigen. Diese Besonderheit betrifft den **relevanten Zeitraum der Benutzung**. Gemäß Artikel 57 Absatz 2 GMV in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 2 GMV gibt es, im Gegensatz zu Widerspruchsverfahren, zwei relevante Zeiträume, in denen die Benutzung zu begründen ist.

- In allen Fällen, in denen die ältere Marke mehr als fünf Jahre vor dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingetragen wurde: der Fünfjahreszeitraum vor dem Datum der *Einreichung* des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit (erster relevanter Zeitraum).
- Außerdem in Fällen, in denen die ältere Marke am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung der streitigen GM seit mindestens fünf Jahren eingetragen war: der Fünfjahreszeitraum vor dem Datum der *Veröffentlichung* der Anmeldung der GM (zweiter relevanter Zeitraum).


Diese zwei relevanten Zeiträume überlappen sich nicht zwingend: Sie können sich ganz oder teilweise überlappen oder einer nach dem anderen beginnen (mit oder ohne Intervallen).

4.5 Einreden gegen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund relativer Gründe

4.5.1 Zustimmung zur Eintragung

Gemäß Artikel 53 Absatz 3 GMV kann die GM nicht für nichtig erklärt werden, wenn der Inhaber des älteren Rechts der Eintragung der GM vor Stellung des Antrags auf Nichtigkeitserklärung ausdrücklich zustimmt.

Die Zustimmung muss nicht vor dem Datum der GM-Eintragung erteilt werden. Es reicht aus, wenn sie vor der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit erfolgt. Zu diesem Zweck berücksichtigt das Amt beispielsweise einen diesbezüglichen Vertrag zwischen den Parteien.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
SKYROCK		R 1736/2010-2
<p>Der GM-Inhaber argumentierte, dass kraft der Koexistenzvereinbarung der Löschantragsteller der Eintragung der streitigen GM gemäß Artikel 53 Absatz 3 GMV wirksam zugestimmt hat. Die Beschwerdekammer prüfte die Koexistenzvereinbarung sowie deren Auslegung durch die französischen Gerichte. Sie schlussfolgerte, dass die französischen Gerichte die Koexistenzvereinbarung dahin gehend auslegten, dass sie ein Recht aufseiten des GM-Inhabers verleiht, andere Marken als „SKYROCK“ und „SKYZIN“ zu registrieren, die das Präfix „SKY“ enthalten. „Diese Vereinbarung hat einen weltweiten Anwendungsbereich und gilt daher für Gemeinschaftsmarkenmeldungen und -eintragungen wie die streitige im vorliegenden Fall“ (Randnummer 32).</p>		

Der Nachweis der ausdrücklichen Zustimmung muss in Form einer Erklärung geführt werden (und nicht eines Verhaltens). Die Erklärung muss vom Antragsteller kommen (und nicht von Dritten). Die Zustimmung muss „ausdrücklich“ sein (und nicht implizit oder angenommen) (siehe Entscheidung vom 23. Juli 2009, R 1099/2008-1, Randnummer 46)

Eine bloße und einseitige Rücknahme eines Widerspruchs impliziert nicht zwingend, dass der Widersprechende der Eintragung der GM-Anmeldung zustimmt (vgl. Entscheidung vom 14.10.2008, R 0946/2007-2 und R 1151/2007-2, „VISION“, Randnummer 26). Da Artikel 53 Absatz 3 GMV eine ausdrückliche Zustimmung verlangt, wurde die Rücknahme des Widerspruchs nicht als Zustimmung zur Registrierung angesehen (vgl. Entscheidung vom 01.12.2012, R 1883/2011-5, Randnummer 30, Berufung eingelegt).

4.5.2 Frühere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder Widerklagen

Gemäß Artikel 53 Absatz 4 GMV darf der Inhaber eines älteren Rechts, wenn er bereits einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer GM gestellt oder Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer GM in Verletzungsverfahren vor einem Gemeinschaftsmarkengericht erhoben hat, die auf in Artikel 53 Absatz 1 oder Absatz 2 GMV genannten Rechten beruhen, nicht aufgrund eines anderen in Artikel 53 Absatz 1 oder 2 GMV genannten Rechts, das er im ursprünglichen Verfahren hätte geltend machen können, einen neuen Antrag auf Nichtigkeitserklärung stellen.

Obwohl Artikel 100 GMV die Gemeinschaftsmarkengerichte verpflichtet, dem Amt die Erhebung von Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit und deren Ergebnis mitzuteilen, geschieht dies in der Praxis nicht immer. Der Inhaber der GM, der das in Artikel 53 Absatz 4 GMV vorgesehene Rechtsmittel einlegt, muss einen Nachweis vom nationalen Gericht vorlegen, um seinen Anspruch zu begründen.

4.5.3 Duldung

Gemäß Artikel 54 GMV wird, wenn der Inhaber einer älteren GM oder nationalen Marke die Benutzung der Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis ihrer Benutzung geduldet hat, die GM nicht für nichtig erklärt, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren GM bösgläubig vorgenommen wurde.

Ziel von Artikel 54 GMV ist es, die Inhaber von älteren Marken, die die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet haben, mit dem Verlust der Nichtigkeits- und der Widerspruchsklage gegen diese Marke zu strafen, die demnach neben der älteren Marke weiter bestehen darf (siehe Urteil vom 28. Juni 2012, T-133/09 und 134/09 „Antonio Basile 1952“, Randnummer 32).

Die Beweislast trägt der Inhaber der streitigen GM; er muss nachweisen, dass:

- die angegriffene GM in der Gemeinschaft (oder in einem Mitgliedstaat, in dem die ältere Marke geschützt war) während eines Zeitraums von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren benutzt worden ist;

- der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit Kenntnis davon gehabt hat oder vernünftigerweise anzunehmen ist, dass er Kenntnis davon gehabt hat;
- obwohl der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit die Benutzung eingestellt haben kann, er dennoch inaktiv geblieben ist. Dies ist nicht der Fall, wenn ein Lizenz- oder Vertriebsverhältnis zwischen den Parteien bestand, sodass die Benutzung durch den GM-Inhaber für Waren erfolgte, die er gesetzmäßig von dem Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit erhalten hat (siehe Urteil vom 22. September 2011, C-482/09, „Budweiser“, Randnummer 44; und Entscheidung vom 20. Juli 2012, R 2230/2010-4).


Alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Sind sie erfüllt, gilt die Verwirkung durch Duldung nur für die streitigen Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere GM benutzt worden ist.

Der Zeitraum der Verwirkung durch Duldung beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem der Inhaber der älteren Marke **Kenntnis** von der Benutzung der jüngeren GM **erhält**. Zu diesem Zeitpunkt hat er die Möglichkeit, die Benutzung nicht zu dulden und deshalb der Benutzung zu widersprechen oder eine Erklärung der Nichtigkeit der jüngeren Marke anzustreben (siehe Urteil vom 28. Juni 2012, T-133/09 und 134/09 „Antonio Basile 1952“, Randnummer 33).


Ein Beispiel, bei dem vernünftigerweise angenommen werden kann, dass der Inhaber Kenntnis von der Benutzung der angefochtenen GM hat, ist gegeben, wenn beide Inhaber auf derselben Veranstaltung Waren oder Dienstleistungen unter ihrer jeweiligen Marke ausgestellt haben.

Artikel 54 GMV gilt nicht, wenn die streitige GM bösgläubig angemeldet wurde. Diese Ausnahme wird nur berücksichtigt, wenn sie vom Antragsteller vorgebracht und bewiesen wird.

4.5.3.1 Beispiele für die Ablehnung der Duldungsklage

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BASILE		T-133/09 und T-134/09 (Rechtsmittel eingelegt C- 381/12 P)
<p>Der Antragsteller hat keine Beweismittel vorgelegt, durch die bestimmt werden könnte, wann die Streithelferin nach der Eintragung der streitigen Marke Kenntnis von deren Benutzung erhalten hat. Er hat lediglich angegeben, dass die streitige Marke länger als fünf Jahre in Italien benutzt worden ist und dass die Streithelferin von dieser Benutzung Kenntnis gehabt haben muss. Nichtsdestoweniger sind zwischen dem Datum der Eintragung der streitigen Marke und dem Datum, an dem der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht wurde, weniger als fünf Jahre verstrichen, da die Benutzung der Marke vor deren Eintragung nicht relevant ist, weil sie noch nicht eingetragen war (Randnummer 34).</p>		


Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
DIABLO	DIABLO	R 1022/2011-1
<p>Im vorliegenden Fall wurde die streitige Gemeinschaftsmarke am 11. April 2007 eingetragen und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit am 7. Juli 2009 eingereicht. Somit ist die streitige Marke seit weniger als fünf Jahren als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Wenn man bedenkt, dass eine der in Artikel 54 Absatz 2 GMV vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, schlussfolgert die Beschwerdekammer, dass die Löschungsabteilung Recht hatte, als sie befand, dass der Antragsteller die Benutzung der GM nicht geduldet hat (Randnummern 25-26).</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
VAGUA FLOW		R 2230/2010-4
<p>Der späte vom GM-Inhaber eingereichte Beweis zeigt, dass mit der Schutzmarke „AQUA FLOW“ versehene Produkte im Jahr 2005 von zahlreichen Firmen in Spanien, einschließlich Hydro Sud, vertrieben wurden. Es wird beansprucht, dass der Löschungsantragssteller von dieser Benutzung Kenntnis hatte. Der GM-Inhaber legte drei Rechnungen an Drittunternehmen mit Sitz in Spanien vor: „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ und „H2O Problemática del Agua“. Diese Rechnungen datieren vom 18. Juni 2004, 31. Mai 2005 und 31. Juli 2006 und enthalten Briefköpfe mit der Darstellung der Marke „AQUA FLOW“. Allerdings datieren alle diese Rechnungen nach Mai 2004. Unter der Annahme, dass der Löschungsantragssteller davon oder von den zugrunde liegenden Geschäftsvorgängen Kenntnis hatte, wäre dies für die Feststellung, dass es einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren vor dem Antrag auf Löschung im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 GMV gab, nicht ausreichend (Randnummern 21-22). Deshalb wurde die Duldungsklage des GM-Inhabers zurückgewiesen.</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
PURELL	PURELL	R 1317/2009-1
<p>Artikel 54 Absatz 2 GMV verlangt, dass die streitige Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Deutschland benutzt wurde und dass die Löschungsantragssteller die Benutzung für diesen Zeitraum geduldet haben. Im vorliegenden Fall ermöglichen die von den Parteien eingereichten Argumente und Materialien nicht den Schluss, dass die streitige Marke in Deutschland benutzt wurde und dass für die Löschungsantragssteller vernünftigerweise angenommen werden konnte, dass sie von dieser Benutzung Kenntnis hatten und während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren diese Benutzung geduldet haben ... das einzige Element, das auf eine gewisse Verbindung mit Deutschland hinweisen würde und auf das sich der GM-Inhaber primär im Beschwerdeverfahren stützt (das heißt die Zahlen in Bezug auf den einzigen örtlichen Vertriebshändler und die Internetauszüge, die angesichts der Korrespondenz zwischen den Parteien aus dem Jahr 2001 geprüft wurden), reicht nicht aus, um zu befinden, dass die Löschungsantragssteller die lange und allgemeine ehrliche Benutzung der streitigen Marke in Deutschland geduldet haben (Randnummer 47).</p>		

4.5.3.2 Beispiele für die (teilweise) Annahme der Duldungsklage

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CITYBOND	CITIBOND	3971 C R 1918/2011-5 (Rechtsmittel zurückgenommen; die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung wurde endgültig)
<p>Berücksichtigt man die Beweismittel in ihrer Gesamtheit, wird nachgewiesen, dass alle Bedingungen für die Duldung einiger der streitigen Dienstleistungen erfüllt wurden. Insbesondere der Austausch von Schreiben zwischen den Parteien zeigte, dass der Antragsteller Kenntnis von der Existenz der GM „CITIBOND“ für einige der Dienstleistungen hatte. Darüber hinaus wiesen die Auszüge und die eidesstattliche Erklärung (2003), die im Vereinigten Königreich in das Verfahren aufgenommen wurden, sowie die übrigen Finanzinformationen nach, dass sich der Antragsteller der Benutzung der GM „CITIBOND“ im Vereinigten Königreich bewusst war, wenn man im Auge behält, dass der Finanzmarkt sehr spezifisch und hoch spezialisiert ist.</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
Ghibli Et al		R 1299/2007-2
<p>Der Löschantragssteller erkennt an, dass er von der Benutzung dieses Zeichens in Italien Kenntnis hatte. Die Rechtsfrage war, ob – zum Zwecke der Anwendung von Artikel 53 Absatz 2 GMV – der Löschantragssteller auch Kenntnis vom rechtlichen Status des benutzten Zeichens hatte, nämlich, dass es als eingetragene GM in Italien benutzt wurde. Nach Ansicht der Kammer kann Artikel 53 Absatz 2 GMV nicht derart ausgelegt werden, vom GM-Inhaber den Beweis zu verlangen – zusätzlich zu den fünf Jahren gleichzeitiger Benutzung, wissentlich durch den Inhaber des älteren Rechts geduldet -, dass der Löschantragssteller auch seit mindestens fünf Jahren wusste, dass die ältere Marke als GM geschützt war. In diesem Zusammenhang ist der objektive Umstand wichtig, dass das Zeichen (dessen Benutzung wissentlich vom Löschantragssteller toleriert worden war) für mindestens fünf Jahre als GM existiert haben muss. In Anbetracht der Beweislage in den Akten wurde nachgewiesen, dass, als der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht worden ist, der Löschantragssteller von der Benutzung des streitigen GM in Italien seit mehr als fünf Jahren Kenntnis hatte und diese tolerierte, unabhängig davon, ob er von der Tatsache der Eintragung Kenntnis hatte oder nicht (Randnummer 35 ff.).</p>		

4 Res iudicata

Gemäß Artikel 56 Absatz 3 GMV ist, zusätzlich zu den besonderen Einreden, die ein GM-Inhaber gegen einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit oder gegen einen Antrag auf Erklärung des Verfalls erheben kann (siehe Abschnitte oben), der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit unzulässig, wenn das Gericht eines Mitgliedstaates über einen Antrag wegen **desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien** bereits rechtskräftig entschieden hat. Das gleiche gilt für einen Antrag, der bereits vom Amt entschieden wurde.

Als Ausnahme gilt, dass eine frühere Entscheidung des Amtes in **Widerspruchsverfahren** einen späteren Antrag auf Löschung basierend auf denselben älteren Rechten nicht ausschließt (siehe Urteil vom 14. Oktober 2009, T-140/08, „TiMi KiNDERJOGHURT“, Randnummer 36, Rechtsmittel beim EuGH zurückgewiesen). Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es zu einem unterschiedlichen Ergebnis in Nichtigkeits- oder Verfallsverfahren kommt, es sei denn, eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen sind erfüllt:

- Neue Fakten werden bewiesen (z. B. Benutzungsnachweis oder Bekanntheit der älteren Marke, die während des Widerspruchsverfahrens nicht zugänglich waren).
- Die Art und Weise, wie entscheidende rechtliche Beurteilungen vorgenommen werden (z. B. die Standards für die Beurteilung von Verwechslungsgefahr), hat sich geändert, zum Beispiel als Ergebnis von in der Zwischenzeit ergangenen Urteilen des Europäischen Gerichtshofes.

Streitige GM	Fall-Nr.
LAMBRETTA	R 2312/2010-1 (Rechtsmittel eingelegt T-51/12)
In seinen Eingaben argumentiert der GM-Inhaber, dass der Antrag auf Erklärung des Verfalls auf Grundlage des Artikels 56 Absatz 3 GMV zurückgewiesen werden sollte, weil das vom Tribunale di Milano am 18. März 2010 verkündete Urteil die vom Löschantragssteller initiierten Verfallsverfahren bereits zurückgewiesen hat. Allerdings beziehen sich die in Italien erwirkten Verfallsverfahren auf italienische Marken und nicht auf die GM Nr. 1 495 100 und sind daher nicht relevant (Randnummer 16-17).	

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 2

UMWANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Umwandlung von Gemeinschaftsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU	4
2.1	Umwandlung von Gemeinschaftsmarken	4
2.2	Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU	5
3	Wirksame Gemeinschaftsmarkenmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung	6
4	Ausschlussgründe für eine Umwandlung	6
4.1	Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung	6
4.2	Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat beschränkt ist oder die gesamte EU umfasst	7
4.3	Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung	8
4.4	Zuständigkeit für die Entscheidung über Gründe für den Ausschluss der Umwandlung	8
5	Formerfordernisse des Umwandlungsantrags	9
5.1	Frist	9
5.1.1	Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet	9
5.1.2	Beginn der Frist in anderen Fällen	9
5.2	Umwandlungsantrag	10
5.3	Sprache	13
5.4	Gebühr	13
6	Prüfung durch das Amt	14
6.1	Verfahrensschritte, Zuständigkeit	14
6.2	Prüfung	14
6.2.1	Gebühren	14
6.2.2	Frist	14
6.2.3	Sprache	15
6.2.4	Formerfordernisse	15
6.2.5	Gründe	15
6.2.6	Vertretung	16
6.2.7	Teilumwandlung	16
6.3	Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register	17
6.4	Übermittlung an die Bestimmungsämter	18
7	Wirkung der Umwandlung	19

1 Einleitung

Die Umwandlung ist ein Prozess, mit dem eine Gemeinschaftsmarke in eine oder mehrere nationale Anmeldungen umgewandelt wird. Seine Haupteigenschaften sind in Artikel 112 bis 114 GMV und den Regeln 44 bis 47 GMDV festgelegt. Wenn eine Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert, kann sie abhängig von der genauen Ursache dafür in Marken umgewandelt werden, die in bestimmten Mitgliedstaaten gültig sind. Die Umwandlung ist besonders nützlich für die Überwindung möglicher Probleme mit dem einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke. Gibt es für die Gemeinschaftsmarke etwa nur in einem Land oder in bestimmten Ländern ein Problem mit der Eintragungsfähigkeit wegen absoluter Eintragungshindernisse oder wegen eines auf einem älteren, nur in einem Land oder in bestimmten Ländern geltenden Recht basierenden Widerspruchs, so kann der Anmelder der Gemeinschaftsmarke einen Antrag stellen, die Gemeinschaftsmarke in einzelne nationale Markenmeldungen in den anderen, von diesen Hindernissen nicht betroffenen Ländern umzuwandeln.

Das Gemeinschaftsmarkensystem basiert auf dem Grundsatz, dass die Gemeinschafts- und nationalen Markensysteme sich gegenseitig ergänzen. Sie sind vor allem durch Zeitrangs- und Umwandlungsverfahren miteinander verbunden. Das System ist so aufgebaut, dass ein früherer Anmeldetag eines eingetragenen Rechts in seinem Gültigkeitsgebiet immer Vorrang hat, unabhängig davon, ob die eingetragene Marke aus einer nationalen Anmeldung, einer internationalen Benennung oder einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke entsteht (siehe Entscheidung der großen Beschwerdekammer vom 15. Juli 2008, R 1313/2006-G, Randnummer 34).

Die Umwandlung ist ein zweistufiges System, das erstens die Zahlung der Umwandlungsgebühr in Höhe von 200 EUR und die Prüfung des Umwandlungsantrags vor dem HABM, zweitens das Umwandlungsverfahren selbst vor den nationalen Marken- und Patentämtern umfasst. Je nach nationalem Gesetz wird entweder die umgewandelte Marke umgehend eingetragen oder es wird das nationale Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei einer normalen Markenmeldung.

Ist die EU in einer internationalen Registrierung benannt, und sofern die Benennung zurückgenommen oder abgelehnt wurde oder nicht länger in Kraft ist, kann auch ein Antrag auf Umwandlung in eine nationale Markenmeldung in einem, mehreren oder allen Mitgliedstaaten oder durch eine nachträgliche Benennung des Mitgliedstaats nach dem Madrider System gestellt werden.

Die Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU ist nicht zu verwechseln mit der „Transformation“, welche eine Rechtsfunktion darstellt, die durch das Madrider Protokoll (MP) eingeführt wurde, um die Konsequenzen des fünfjährigen Abhängigkeitszeitraums nach dem Madrider Abkommen abzuschwächen (siehe Artikel 6 Absatz 3 MP). Diese Transformation gestattet die Umwandlung einer zentral angegriffenen Marke in eine direkte Gemeinschaftsmarkenmeldung, gestattet jedoch nicht die Umwandlung einer EU-Benennung in nationale Anmeldungen. Für weitere Informationen zur Transformation, siehe Die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

2 Umwandlung von Gemeinschaftsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU

2.1 Umwandlung von Gemeinschaftsmarken

Artikel 112 Absatz 1, Artikel 113 Absatz 1, Artikel 159 GMV Regel 44 Absatz 1 Buchstaben e und f, Regeln 122, 123 GMDV

Der Anmelder einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder der Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke kann die Umwandlung seiner Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder seiner eingetragenen Gemeinschaftsmarke beantragen. Der Antrag kann in einem, mehreren oder allen Mitgliedstaaten in nationale Markenmeldungen umgewandelt werden, wobei der Begriff „nationale Anmeldungen“ oder „nationales Amt“ Markenmeldungen in den Benelux-Staaten oder das Benelux-Markenamt umfasst, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind.

Eine Umwandlung ist unter folgenden Umständen möglich („Gründe für die Umwandlung“):

- wenn eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung durch das Amt (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a GMV) in einer Entscheidung über die absoluten oder relativen Eintragungshindernisse während der Prüfung oder des Widerspruchsverfahrens rechtskräftig zurückgewiesen wurde;
- wenn eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung durch den Anmelder zurückgenommen wurde (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 44 GMV);
- wenn eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung als zurückgenommen betrachtet wird, nämlich wenn Klassengebühren nicht innerhalb der jeweiligen Frist nach der Einreichung der Anmeldung entrichtet wurden oder wenn die Eintragungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 36 Absatz 5, Artikel 45 GMV);
- wenn eine Gemeinschaftsmarkeneintragung ihre Wirkung verliert (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe b GMV), was unter folgenden Umständen gilt:
 - wenn auf eine Gemeinschaftsmarkeneintragung rechtswirksam verzichtet wurde (Artikel 50 GMV);
 - wenn eine Gemeinschaftsmarkeneintragung nicht verlängert wurde (Artikel 47 GMV);
 - wenn eine Gemeinschaftsmarkeneintragung durch das Amt oder ein Gemeinschaftsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 55 und 100 GMV);
 - wenn die Rechte des Inhabers einer Gemeinschaftsmarkeneintragung durch das Amt oder ein Gemeinschaftsmarkengericht für verfallen erklärt wurden (Artikel 55 GMV), außer bei Verfall wegen Nichtbenutzung (Artikel 112 Absatz 2 GMV).

2.2 Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU

Der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU kann die Umwandlung der Benennung der EU beantragen:

- in nationale Markenmeldungen für einen, mehrere oder alle Mitgliedstaaten;
- in nachträgliche Benennungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der EU gemäß dem Madrider Abkommen bzw. Protokoll („Opting-back“), vorausgesetzt, dass der Mitgliedstaat einem dieser beiden Verträge nicht erst zum Zeitpunkt des Umwandlungsantrags, sondern bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung mit Benennung der EU angehörte;
- in nationale Markenmeldungen für einige Mitgliedstaaten und nachträgliche Benennungen für andere Mitgliedstaaten, wobei derselbe Mitgliedstaat nur einmal benannt werden darf.

Die Umwandlung einer internationalen Registrierung ist unter folgenden Umständen („Umwandlungsgründe“) möglich, wenn die Benennung der EU in einer internationalen Registrierung ihre Wirkung verliert:

- wenn die Wirkung der internationalen Registrierung mit Benennung der EU vom Amt oder von einem Gemeinschaftsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 158 GMV, Regel 117 GMDV);
- wenn ein Verzicht auf die Benennung der EU im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung¹);
- wenn eine Löschung der internationalen Registrierung im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung); in solchen Fällen ist die Opting-back-Umwandlung nicht möglich. Nur eine nationale Umwandlung ist möglich, wenn das Amt durch die WIPO unterrichtet wurde, dass die internationale Registrierung nicht erneuert wurde, sofern die Nachfrist für die Erneuerung vorüber ist (Regel 31 Absatz 4 Buchstabe a oder b der Gemeinsamen Ausführungsordnung).
- wenn eine internationale Registrierung, welche die EU benennt, vom Amt endgültig abgelehnt wurde (Regel 113 Absatz 2 Buchstaben b, c, Regel 115 Absatz 5 Buchstaben b, c GMDV).

Die Umwandlung kann für alle oder einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt werden, auf welche sich der oben genannte Sachverhalt oder die oben genannte Entscheidung bezieht.

Bezieht sich die oben genannte Entscheidung oder der oben genannte Sachverhalt nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung oder Eintragung vorgenommen wurde, so kann die Umwandlung nur für diese Waren und Dienstleistungen oder für einen Teil dieser Waren beantragt werden.

¹ Die Gemeinsame Ausführungsordnung nach dem Madrider Abkommen bezüglich der internationalen Registrierung von Marken und dem Protokoll zu diesem Abkommen.

3 Wirksame Gemeinschaftsmarkenanmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung

Artikel 112 Absatz 1 GMV

Wird die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung beantragt, so ist die Umwandlung nur möglich, wenn eine wirksame GM-Anmeldung vorliegt. Siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse.

4 Ausschlussgründe für eine Umwandlung

Artikel 112 Absatz 2 und Artikel 159 GMV
Regeln 45 und 123 GMDV

Die Umwandlung ist in den zwei folgenden Fällen ausgeschlossen: erstens, wenn eine eingetragene Gemeinschaftsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird (siehe Abschnitt 4.1. unten) und zweitens, wenn der besondere Grund, der zum Wegfall der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, Gemeinschaftsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU führt, auch der Eintragung derselben Marke in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde (siehe Abschnitt 4.2. unten). Daher ist ein Antrag auf Umwandlung einer zurückgewiesenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Bezug auf den Mitgliedstaat nicht zulässig, für den die Gründe für die Zurückweisung, Nichtigkeit oder den Verfall gelten.

Selbst wenn der Grund für die Umwandlung die Rücknahme einer Anmeldung ist, wird dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern diese Rücknahme nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, die die Marke wegen eines Grundes zurückweist, der der Eintragung in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde, sofern keine Beschwerde eingelegt wurde.

Selbst wenn der Grund für die Umwandlung der Verzicht auf eine Eintragung ist, wird dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern dieser Verzicht nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, mit der die Gemeinschaftsmarke oder die internationale Registrierung wegen der Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird, oder mit der sie wegen eines Grundes zurückgewiesen wird, der der Eintragung in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde, sofern keine Beschwerde eingelegt wurde (siehe Abschnitt 4.3 unten).

4.1 Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung

Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe a GMV

Der erste Grund, welcher die Umwandlung ausschließt, ist die Erklärung des Verfalls der Gemeinschaftsmarke oder der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung.

Die Umwandlung findet nicht statt, wenn die Rechte des Inhabers der Gemeinschaftsmarke bzw. der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung für

verfallen erklärt wurden, es sei denn, die Gemeinschaftsmarke wurde in dem Mitgliedstaat, für den die Umwandlung beantragt wurde, nach dem dort geltenden Recht ernsthaft benutzt.

Es werden keine weiteren Behauptungen des Umwandlungsantragstellers bezüglich des Inhalts des Falls zugelassen. Beispielsweise kann der Antragsteller, wenn die Gemeinschaftsmarke wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wurde, nicht vor dem Amt behaupten, in der Lage zu sein, eine ernsthafte Benutzung in einem bestimmten Mitgliedstaat nachzuweisen.

4.2 Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat beschränkt ist oder die gesamte EU umfasst

Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe b GMV Regel 45 Absatz 4 GMDV
--

Der zweite Grund, der die Umwandlung ausschließt, betrifft ein Eintragungshindernis, einen Grund für die Erklärung des Verfalls (außer wegen Nichtbenutzung) oder für die Erklärung der Nichtigkeit. Er gilt, wenn die Entscheidung des Amtes oder des Gemeinschaftsmarkengerichts ausdrücklich feststellt, dass das Eintragungshindernis oder der Verfalls- bzw. Nichtigkeitsgrund sich auf einen bestimmten Mitgliedstaat bezieht, und schließt die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat aus.

Beispiele

- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur bezüglich einer Sprache, so kann die Umwandlung für Mitgliedstaaten nicht erfolgen, in denen diese Sprache eine Amtssprache ist. Liegt beispielsweise ein absolutes Eintragungshindernis bezüglich der englischsprachigen Öffentlichkeit vor, so würde die Umwandlung bezüglich des Vereinigten Königreichs, Irlands und Maltas nicht stattfinden (siehe Regel 54 Absatz 4 GMDV).
- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Mitgliedstaat, beispielsweise, weil die Marke nur in einem bestimmten Mitgliedstaat, nicht aber in den anderen Mitgliedstaaten beschreibend oder täuschend ist (siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse), so wird die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat nicht erfolgen, während die Umwandlung für alle Mitgliedstaaten, für die das Bestehen des Eintragungshindernisses nicht ausdrücklich festgestellt wurde, beantragt werden kann.
- Wurde eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder internationale Registrierung mit Benennung der EU aufgrund eines Widerspruchs, der auf eine frühere nationale Marke in einem bestimmten Mitgliedstaat gestützt wurde, zurückgewiesen, so kann die Umwandlung nicht für diesen Mitgliedstaat erfolgen. Stützt sich der Widerspruch auf eine Reihe älterer Rechte aus verschiedenen Mitgliedstaaten und weist die rechtskräftige Entscheidung die Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU nur aufgrund eines dieser älteren Rechte zurück, so kann die Umwandlung für alle anderen Mitgliedstaaten beantragt werden. Ist beispielsweise in einem Widerspruch, der sich auf ein nationales Recht des Vereinigten Königreichs, Italiens und Frankreichs stützt, der Widerspruch

insoweit erfolgreich, dass er sich auf das nationale Recht des Vereinigten Königreichs stützt und die übrigen älteren Rechte nicht geprüft werden, erfolgt die Umwandlung zwar nicht für das Vereinigte Königreich, kann jedoch für Italien und Frankreich (und alle anderen Mitgliedstaaten) vorgenommen werden (siehe Urteil vom 16. September 2004, T-342/02, „MGM“; und Beschluss vom 11. Mai 2006, T-194/05, „Teletech“).

- Gemäß Regel 45 Absatz 4 GMDV, die nach Regel 123 Absatz 2 GMDV entsprechend auch auf internationale Registrierungen mit Benennung der EU anzuwenden ist, führt die Zurückweisung einer Gemeinschaftsmarkenmeldung wegen eines relativen Eintragungshindernisses oder der Erklärung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarkeneintragung aufgrund einer früheren Gemeinschaftsmarke zum Ausschluss der Umwandlung für die gesamte Union, auch wenn die Verwechslungsgefahr nur für einen Teil davon besteht. Dies ist auch dann der Fall, wenn für die Gemeinschaftsmarke nach Artikel 34 oder 35 GMV Zeitrang beansprucht wird.

4.3 Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung

Wenn in einem der oben genannten Fälle der Anmelder die Gemeinschaftsmarkenmeldung zurücknimmt oder der Inhaber auf die Gemeinschaftsmarke verzichtet oder der Inhaber auf die Benennung der EU verzichtet, bevor die Entscheidung rechtskräftig wird (d.h. während der Beschwerdefrist) und nachträglich die Umwandlung der Marke in nationale Marken in einigen oder allen Mitgliedstaaten beantragt, für welche ein Eintragungshindernis, ein Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, so wird dieser Umwandlungsantrag für diese Mitgliedstaaten abgelehnt.

Legt jedoch der Anmelder/Inhaber während der Beschwerdefrist Beschwerde ein und zieht er die zurückgewiesene Anmeldung zurück oder verzichtet er auf die für nichtig/verfallen erklärte Gemeinschaftsmarke/Benennung nachträglich und beantragt dann eine Umwandlung, so wird die Rücknahme/der Verzicht an die zuständige Beschwerdekammer weitergeleitet und eine Entscheidung darüber wird - je nach dem wie das Rechtsmittelverfahren ausgeht - aufgeschoben (siehe Urteil vom 24/03/2011, in der Rechtssache C-552/09 P, „Timi Kinderjoghurt“, Randziffer 43, Entscheidung vom 22/10/2010, R 0463/2009-4, „MAGENTA“, Randziffern 25-27 sowie Entscheidung vom 07/08/2013, R 2264/2012-2 –„SHAKEY’S“). Erst wenn die Rücknahme/der Verzicht durchgeführt wurde, kann der Umwandlungsantrag, sofern er zulässig ist, zu den betroffenen Mitgliedsstaaten weitergeleitet werden. (siehe Die Richtlinien, Teil D, Löschung und das Handbuch, Teil E, Sektion 1, Änderungen in Eintragungen).

4.4 Zuständigkeit für die Entscheidung über Gründe für den Ausschluss der Umwandlung

Artikel 113 Absätze 1 und 3 GMV

Das Amt entscheidet, ob der Antrag auf Umwandlung die Bedingungen der Verordnungen in Zusammenhang mit allen rechtskräftigen Entscheidungen (deren operative Teile und Begründungen) erfüllt, die zu der Umwandlung geführt haben.

Liegt einer der Ausschlussgründe für die Umwandlung vor, so lehnt das Amt die Weiterleitung des Umwandlungsantrags an das jeweilige nationale Amt ab (oder bei einer „Opting-back“-Umwandlung lehnt es die Weiterleitung der Umwandlung an die WIPO als nachträgliche Benennung für die Mitgliedstaaten, für die eine Umwandlung in dieser Weise ausgeschlossen ist, ab). Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden.

5 Formerfordernisse des Umwandlungsantrags

5.1 Frist

Die allgemeine Frist zur Stellung des Umwandlungsantrags beträgt drei Monate. Der Beginn der Frist hängt von dem Umwandlungsgrund ab.

Die Frist kann nicht verlängert werden.

Weiterhin kann gemäß Artikel 82 Absatz 2 GMV keine Weiterbehandlung des Verfahrens für diese Frist beantragt werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (*restitutio in integrum*) ist jedoch grundsätzlich möglich.

5.1.1 Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet

Artikel 112 Absatz 4 GMV Regel 70 Absatz 4 GMDV
--

Gilt eine Gemeinschaftsmarkenmeldung als zurückgenommen, so teilt das Amt dem Anmelder oder Inhaber mit, dass ein Umwandlungsantrag innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Mitteilung gestellt werden kann.

Dieser Hinweis ist in der Mitteilung über den Rechtsverlust enthalten.

5.1.2 Beginn der Frist in anderen Fällen

Artikel 112 Absätze 5 und 6 GMV

In allen anderen Fällen beginnt die Frist von drei Monaten für die Stellung eines Umwandlungsantrags automatisch, und zwar

- wenn die Gemeinschaftsmarkenmeldung zurückgenommen wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Erklärung der Zurücknahme der Anmeldung beim Amt eingeht;
- wenn auf die Gemeinschaftsmarke verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem der Verzicht im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen wird (d. h. an dem Tag, an dem er gemäß Artikel 50 Absatz 2 GMV wirksam wird);
- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU eingeschränkt oder auf sie verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem dies von der

WIPO gemäß Regel 27 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung eingetragen wurde;

- wenn die Gemeinschaftsmarke nicht verlängert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag der Frist folgt, innerhalb derer gemäß Artikel 47 Absatz 3 GMV ein Verlängerungsantrag gestellt werden kann, d.h. sechs Monate ab dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet;
- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU nicht erneuert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag folgt, an dem gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls die Erneuerung vorgenommen werden kann;
- wenn die Gemeinschaftsmarkenmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU zurückgewiesen wird, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem diese Entscheidung rechtskräftig wird;
- wenn die Gemeinschaftsmarke oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU für nichtig oder für verfallen erklärt wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Entscheidung des Amtes oder des Gemeinschaftsmarkengerichts rechtskräftig wird.

Eine Entscheidung des Amtes wird rechtskräftig,

- wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist,
- nach einer Entscheidung der Beschwerdekammern mit Ablauf der Frist für die Klage beim Gericht oder gegebenenfalls mit der endgültigen Entscheidung des Gerichtshofs.

Die Entscheidung eines Gemeinschaftsmarkengerichts wird rechtskräftig:

- wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der Beschwerdefrist nach nationalem Recht;
- ansonsten mit der rechtskräftig gewordenen Entscheidung des Gemeinschaftsmarkengerichts in letzter (zweiter oder dritter) Instanz.

Wird beispielsweise eine Gemeinschaftsmarke durch eine Entscheidung des Amtes aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses zurückgewiesen, die am 11.11.2011 mitgeteilt wird, so wird die Entscheidung am 11.1.2012 rechtskräftig. Die Frist von drei Monaten für die Beantragung der Umwandlung endet am 11.4.2012.

5.2 Umwandlungsantrag

Artikel 113 Absatz 1 GMV Regel 83 Absatz 2 GMDV
--

Der Umwandlungsantrag wird beim Amt eingereicht. Das Formblatt „Antrag auf Umwandlung“ befindet sich auf der Website des Amtes. Die Verwendung dieses Formblatts wird empfohlen.

Das Formblatt „Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU“ befindet sich auf der Website des Amts. Dieses Formblatt kann auch bei „Opting-back“ verwendet werden. Das Formblatt MM16 der WIPO kann ebenfalls verwendet werden, das Amt sendet jedoch die Umwandlungsdaten in elektronischem Format an die WIPO und nicht das Formblatt selbst.

Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfügung stellt, ermöglicht es ihm, die relevanten Informationen über die umgewandelte Gemeinschaftsmarke und die Daten über den Antragsteller und Vertreter aus seiner Datenbank zu extrahieren und sie zusammen mit dem Umwandlungsformblatt an die Bestimmungsämter zu senden.

Regel 44 Absätze 1 und 2 GMDV

Antragsteller bzw. ihre Vertreter können Formblätter mit einer ähnlichen Struktur wie die durch das Amt zur Verfügung gestellten verwenden, solange folgende grundlegende Informationen übermittelt werden:

- Name und Anschrift des Umwandlungsantragstellers, d. h. des Anmelders/Inhabers der Gemeinschaftsmarkenmeldung bzw. -eintragung oder des Inhabers der internationalen Registrierung;
- der Name des Vertreters, sofern bestellt;
- die Anmeldenummer der Gemeinschaftsmarkenmeldung, die Eintragsnummer der Gemeinschaftsmarke oder die Nummer der internationalen Registrierung;
- der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarkenmeldung oder der Gemeinschaftsmarke oder, bei einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU, das Datum der internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung;
- Angaben zur Inanspruchnahme von Prioritäten oder Zeiträngen;
- die Angabe der Mitgliedstaaten, für die die Umwandlung beantragt wird; im Falle einer internationalen Registrierung ist auch anzugeben, ob die Umwandlung in eine nationale Markenmeldung für einen Mitgliedstaat oder die Umwandlung mit einer Benennung des Mitgliedstaates nach dem Madrider Abkommen oder Protokoll erfolgen sollen. Für Belgien, die Niederlande und Luxemburg kann die Umwandlung nur für diese drei Staaten gemeinsam und nicht gesondert beantragt werden; das vom Amt zur Verfügung gestellte Umwandlungsformblatt erlaubt die Benennung von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg nur gemeinsam. Wenn der Antragsteller dennoch nur einen dieser drei Staaten angibt, so wird das Amt dies als Antrag auf Umwandlung für Belgien, die Niederlande und Luxemburg behandeln und den Antrag an das Benelux-Markenamt weiterleiten;
- die Angabe des Grundes, aufgrund dessen die Umwandlung beantragt wird:
 - wird die Umwandlung nach der Zurücknahme der Anmeldung beantragt, so ist das Datum der Zurücknahme anzugeben;

- wird die Umwandlung beantragt, weil die Eintragung nicht verlängert worden ist, so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz abgelaufen ist;
- wird die Umwandlung beantragt, weil auf eine Gemeinschaftsmarke verzichtet wurde, so ist das Datum anzugeben, an dem der Verzicht in das Register eingetragen wurde;
- wird die Umwandlung beantragt, weil ein Teilverzicht erklärt wurde, so sind die Waren/Dienstleistungen anzugeben, die nicht länger von der Gemeinschaftsmarke geschützt werden, und das Datum, an dem der Teilverzicht in das Register eingetragen wurde;
- wird die Umwandlung beantragt, weil eine Beschränkung vorgenommen wurde, so sind die Waren/Dienstleistungen anzugeben, die nicht mehr von der Gemeinschaftsmarke geschützt werden, sowie das Datum der Beschränkung;
- wird die Umwandlung beantragt, weil die Marke aufgrund einer Entscheidung eines Gemeinschaftsmarkengerichts ihre Wirkung verloren hat, so ist das Datum, an dem die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, anzugeben und eine Abschrift der Entscheidung beizufügen, die in der Sprache abgefasst sein darf, in der die Entscheidung erlassen wurde;
- wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit Benennung der EU vom Amt rechtskräftig abgelehnt wurde, so ist das Datum der Entscheidung anzugeben;
- wird die Umwandlung beantragt, weil die Wirkung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU durch das Amt oder durch ein Gemeinschaftsmarkengericht für nichtig erklärt wurde, so ist das Datum der Entscheidung des Amts oder das Datum, an dem das Urteil des Gemeinschaftsmarkengerichts rechtskräftig wurde, anzugeben und eine Abschrift des Urteils beizufügen;
- wird die Umwandlung beantragt, weil auf die Benennung der EU vor der WIPO verzichtet oder die Benennung gelöscht wurde, so ist das Datum der Aufzeichnung durch WIPO anzugeben;
- wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit Benennung der EU nicht erneuert wurde, und sofern die Frist für die Erneuerung verstrichen ist, so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz ausläuft;

Der Umwandlungsantrag kann enthalten:

- die Angabe, dass der Antrag sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, für die die Marke angemeldet oder eingetragen war, wobei die Waren und Dienstleistungen anzugeben sind, für die die Umwandlung beantragt wird;
- die Angabe, dass die Umwandlung für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt wird, wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen für jeden Mitgliedstaat anzugeben sind.

Der Umwandlungsantrag kann außerdem die Bestellung eines Vertreters vor einem nationalen Bestimmungsamt enthalten, indem das entsprechende Kästchen im Anhang zum Umwandlungsformblatt angekreuzt wird. Diese Angabe ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf das Umwandlungsverfahren vor dem Amt, sie dürfte jedoch für die nationalen Ämter von Nutzen sein, wenn diese den Umwandlungsantrag übermittelt bekommen, da sie damit in der Lage sind, unmittelbar mit einem Vertreter zu

kommunizieren, der berechtigt ist, vor dem betreffenden nationalen Amt aufzutreten (siehe Abschnitt 6 unten).

5.3 Sprache

Regel 95 Buchstabe a, Regel 126 GMDV

Wird der Umwandlungsantrag für eine Gemeinschaftsmarkenmeldung gestellt, so muss er entweder in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, oder der darin angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag für eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht, bevor eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäß Regel 116 GMDV ergangen war, so muss der Antrag in der Sprache, in der die internationale Anmeldung bei der WIPO eingereicht worden war, oder in der darin angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Regel 95 Buchstabe b, Regel 126 GMDV

Betrifft der Antrag eine Gemeinschaftsmarkeneintragung, so kann er in jeder der fünf Sprachen des Amts eingereicht werden. Wird der Umwandlungsantrag für eine internationale Registrierung mit Benennung der EU gestellt, nachdem eine Mitteilung über die Schutzgewährung ergangen war, kann der Antrag in jeder der fünf Sprachen des Amts eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag jedoch unter Verwendung des vom Amt gemäß Regel 83 GMDV bereitgestellten Formblatts eingereicht, so kann das Formblatt in jeder der Amtssprachen der Gemeinschaft verwendet werden, sofern das Formblatt hinsichtlich der Textelemente in einer der Sprachen des Amts ausgefüllt wird. Dies betrifft insbesondere das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bei einem Antrag auf Teilumwandlung.

5.4 Gebühr

Artikel 113 Absatz 1 GMV
Regel 45 Absatz 2 GMDV
Artikel 2 Absatz 20, Artikel 8 Absatz 3 GMGebV

Für den Umwandlungsantrag ist eine Gebühr von 200 EUR zu zahlen, und zwar auch im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Somit ist die Umwandlungsgebühr innerhalb der oben genannten Frist von drei Monaten zu zahlen. Eine Zahlung nach dem Ende dieser Frist wird als rechtzeitig erfolgt betrachtet, wenn die betroffene Person einen Nachweis übermittelt, dass die Zahlung in einem Mitgliedstaat und innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten durch Überweisung auf ein Bankkonto erfolgt ist oder ein Überweisungsauftrag erteilt wurde, und gleichzeitig mit der Zahlung ein Aufschlag von zehn Prozent des fälligen Gesamtbetrags gezahlt wurde (siehe Die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Abgaben).

6 Prüfung durch das Amt

6.1 Verfahrensschritte, Zuständigkeit

Artikel 113 Absätze 2 und 3 GMV
Regeln 45-47 GMDV

Der Umwandlungsantrag wird vom Amt

- geprüft,
- veröffentlicht und
- an die Bestimmungsämter übermittelt.

6.2 Prüfung

Die Prüfung des Umwandlungsantrags durch das Amt bezieht sich auf folgende Punkte

- Gebühren
- Frist
- Sprache
- Formerfordernisse
- Gründe
- Vertretung
- Teilumwandlung

6.2.1 Gebühren

Regel 45 Absatz 2, Regel 122 Absatz 3 GMDV

Das Amt prüft, ob die Umwandlungsgebühr fristgerecht entrichtet worden ist.

Wurde die Umwandlungsgebühr nicht innerhalb der geltenden Frist gezahlt, so unterrichtet das Amt den Antragsteller, dass der Umwandlungsantrag als nicht gestellt gilt. Verspätet gezahlte Gebühren werden erstattet.

6.2.2 Frist

Regeln 45 Absatz 1, 122 Absatz 3 GMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag innerhalb der Frist von drei Monaten gestellt worden ist.

Das Amt weist die Umwandlung zurück, wenn der Antrag nicht innerhalb der geltenden Frist von drei Monaten gestellt worden ist. Verspätet gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.3 Sprache

Regel 95 Buchstabe a, Regel 126 GMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag in der korrekten Sprache gestellt worden ist.

Wird der Antrag in einer für das Umwandlungsverfahren nicht zulässigen Sprache (siehe Abschnitt 5.3 oben) eingereicht, so sendet das Amt dem Antragsteller ein Mängelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag ändern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt als nicht gestellt. Gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.4 Formerfordernisse

Regel 44 Absatz 1 Buchstaben b, d, e GMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag die Formerfordernisse der Durchführungsverordnung einhält (siehe Abschnitt 5 oben).

Hat der Antragsteller nicht das Formblatt verwendet, das vom Amt zur Verfügung gestellt wurde, und besteht der Mangel darin, dass die in Regel 44 Absatz 1 Buchstaben b, d und e GMDV genannten Angaben fehlen, so wird der Umwandlungsantragsteller entweder aufgefordert, die erforderlichen Angaben nachzureichen, oder es wird, wenn die Angaben dem Amt aus seiner Datenbank zur Verfügung stehen, angenommen, dass der Antragsteller damit einverstanden ist, dass das Amt von sich aus den Bestimmungsämtern einen Ausdruck aus seiner Datenbank mit den entsprechenden Angaben übermittelt.

6.2.5 Gründe

Das Amt prüft:

- ob einer der Gründe für die Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 2 vorliegt;
- ob einer der Gründe zum Ausschluss der Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 4 vorliegt;

Regel 123 Absatz 2 GMDV

- im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung, ob es am Tage der internationalen Registrierung bereits möglich gewesen wäre, den betreffenden Mitgliedstaat in einer internationalen Anmeldung zu benennen;
- im Falle einer Teilumwandlung, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen tatsächlich in der Gemeinschaftsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU enthalten waren und nicht etwa darüber hinausgehen; abzustellen ist auf den Zeitpunkt, zu dem die Marke erloschen ist oder ihre Wirkung verloren hat (siehe Abschnitt 6.3, unten);

- im Falle einer Teilumwandlung in dem Sinne, dass die Gemeinschaftsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU teilweise in Kraft bleibt, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen sich nicht mit den Waren und Dienstleistungen, die eingetragen oder geschützt bleiben, überschneiden (siehe Abschnitt 6.3, unten).

Das Ziel dieser beiden letzten Prüfungsschritte ist das Vermeiden der Umwandlung für mehr oder weiter gefasste Waren und Dienstleistungen als die zurückgewiesenen oder gelöschten.

Wenn der Umwandlungsantrag andere verpflichtende Elemente und Angaben gemäß den Absätzen 4 und 5.2 oben nicht enthält, so sendet das Amt dem Antragsteller ein Mängelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag ändern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt als nicht gestellt. Gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.6 Vertretung

Regel 76 Absätze 1-4 GMDV

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe Die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung). Der Umwandlungsantragsteller kann für das Umwandlungsverfahren einen neuen oder einen zusätzlichen Vertreter (Rechtsanwalt oder zugelassener Vertreter) bestellen.

Die Bevollmächtigung, namens des Antragstellers oder Inhabers zu handeln, erstreckt sich nur auf Handlungen, die vor dem Amt vorgenommen werden. Ob ein Vertreter, der für Verfahren vor dem Amt bestellt worden ist, vor dem nationalen Amt für die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Anmeldung Handlungen vornehmen darf und ob er in diesem Falle eine weitere Vollmacht vorlegen muss, richtet sich nach dem jeweiligen nationalen Recht. Im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung wird der Name des Vertreters, der für das Verfahren vor dem HABM bestellt wurde, der WIPO mitgeteilt.

6.2.7 Teilumwandlung

Artikel 112 Absatz 1 GMV
Regel 44 Absatz 1 Buchstabe e GMDV

Wird die Umwandlung nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen oder für verschiedene Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt („Teilumwandlung“), so prüft das Amt, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Umwandlung beantragt wird, in den Waren und Dienstleistungen enthalten sind, die von dem Umwandlungsgrund erfasst sind. Für diese Beurteilung gelten die gleichen Kriterien wie in vergleichbaren Verfahrenssituationen, etwa bei einer Beschränkung einer Anmeldung oder einer Teilzurückweisung in einem Widerspruchsverfahren.

Wird eine Anmeldung teilweise zurückgewiesen oder eine Eintragung teilweise für nichtig oder für verfallen erklärt, so kann die Umwandlung nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen beantragt werden, für die die Anmeldung zurückgewiesen oder

die Eintragung für nichtig oder für verfallen erklärt wurde, nicht jedoch für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die in der Anmeldung oder Eintragung verbleiben.

Wenn eine Anmeldung beschränkt wurde, oder auf eine Eintragung teilweise verzichtet wurde, so kann die Umwandlung nur für die Waren oder Dienstleistungen beantragt werden, die beschränkt wurden/auf die teilweise verzichtet wurde, nicht jedoch für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Anmeldung oder Eintragung gültig bleibt. Siehe jedoch Abschnitt 4.3 oben, wenn eine solche Beschränkung/ein solcher Teilverzicht nach einer Entscheidung erfolgt.

Der Antragsteller muss in den oben genannten Fällen die Waren und Dienstleistungen angeben, für die die Umwandlung beantragt wird. Die Angabe der Beschränkung in negativer Form, etwa durch Formulierungen wie „Getränke mit Ausnahme von...“, ist in der gleichen Weise zulässig wie im Falle einer Einreichung oder Beschränkung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder eines Teilverzichts auf eine eingetragene Gemeinschaftsmarke (siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

6.3 Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register

Artikel 113 Absatz 2 GMV
Regel 84 Absatz 3 Buchstabe p GMDV

Geht beim Amt ein Antrag auf Umwandlung ein, der als gestellt gilt, weil die erforderliche Gebühr gezahlt worden ist, so trägt das Amt im Register für Gemeinschaftsmarken einen Hinweis auf den Eingang des Umwandlungsantrags ein, wenn der Antrag die Umwandlung einer veröffentlichten Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke betrifft.

Artikel 113 Absatz 2 GMV
Regel 46 Absatz 1 GMDV

Nachdem der Umwandlungsantrag geprüft und für ordnungsgemäß befunden worden ist, trägt das Amt den Umwandlungsantrag ein und veröffentlicht ihn im Blatt für Gemeinschaftsmarken in Teil E.1 für Gemeinschaftsmarken und in Teil E.3 für internationale Registrierungen mit Benennung der EU. Jedoch erfolgt keine Veröffentlichung, wenn der Umwandlungsantrag zu einem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem die Gemeinschaftsmarkenanmeldung noch nicht gemäß Artikel 39 GMV veröffentlicht war.

Regel 46 GMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrages erfolgt erst, nachdem das Amt seine Prüfung abgeschlossen hat und nur, wenn es den Antrag für ordnungsgemäß befindet. Der Antrag ist nicht ordnungsgemäß, wenn keine Zahlung erfolgt ist.

Regel 46 Absatz 2 GMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrags muss die Angaben gemäß Regel 46 Absatz 2 GMDV und, außer im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU, einen Hinweis auf die frühere Veröffentlichung im Blatt für Gemeinschaftsmarken und das Datum des Umwandlungsantrags enthalten.

Regel 46 Absatz 2, Regeln 122 und 123 GMDV

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die eine Umwandlung beantragt wird, wird nicht veröffentlicht, wenn es sich um die Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU handelt.

6.4. Übermittlung an die Bestimmungsämter

Artikel 113 Absatz 3, Artikel 114 Absatz 1 GMV
Regel 47 GMDV

Sobald das Amt die Prüfung des Umwandlungsantrags abgeschlossen und den Antrag für ordnungsgemäß befunden hat, übermittelt es unverzüglich den Antrag an die Bestimmungsämter. Die Übermittlung erfolgt unabhängig davon, ob eine erforderliche Veröffentlichung bereits stattgefunden hat.

Das Amt übersendet eine Kopie des Umwandlungsantrags und stellt einen Auszug aus seiner Datenbank mit den Angaben gemäß Regel 84 (2) GMDV über die umzuwandelnde Gemeinschaftsmarke oder internationale Registrierung bereit. Jede Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, an die der Antrag auf Umwandlung übermittelt wurde, kann vom Amt alle weiteren Informationen zu dem Antrag erlangen, was es dem Amt ermöglicht, eine Entscheidung über die nationale Marke aufgrund der Umwandlung zu treffen.

Regel 47 GMDV

Gleichzeitig teilt das Amt dem Antragsteller das Datum der Übermittlung an die nationalen Ämter mit.

Bei einer „Opting-back“-Umwandlung behandelt die WIPO den Antrag als nachträgliche Benennung gemäß Regel 24 Absätze 6 und 7 der Gemeinsamen Ausführungsordnung.

Ist ein nationales Amt Bestimmungsamt, so führt die Umwandlung zu einer nationalen Anmeldung oder Eintragung.

Artikel 114 Absatz 3 GMV

Das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats kann vorsehen, dass der Umwandlungsantrag einzelne oder alle der folgenden Erfordernisse erfüllen muss:

- Entrichtung der nationalen Anmeldegebühr;
- Einreichung einer Übersetzung des Antrags und der ihm beigefügten Unterlagen in eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats; insbesondere im Falle einer Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung vor deren

Veröffentlichung, wird das nationale Markenamt in der Regel eine entsprechende Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verlangen;

- Angabe einer Zustellanschrift in dem betreffenden Mitgliedstaat;
- Einreichung einer Wiedergabe der Marke in der von dem Mitgliedstaat geforderten Anzahl.

Nationale Bestimmungen über die Bestellung eines Inlandsvertreters bleiben anwendbar. Wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Umwandlungsformblatt einen Vertreter für die Zwecke des Verfahrens vor einem bestimmten nationalen Amt zu bestellen, so kann das nationale Amt unmittelbar mit diesem Vertreter kommunizieren, sodass keine gesonderte Mitteilung über die Bestellung eines Inlandsvertreters notwendig ist.

Artikel 114 Absatz 2 GMV

Das nationale Recht darf den Umwandlungsantrag nicht solchen Formerfordernissen unterwerfen, die von den Erfordernissen der GMV und der GMDV abweichen oder über sie hinausgehen.

7 Wirkung der Umwandlung

Artikel 112 Absatz 3 GMV

Die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Markenmeldung genießt in jedem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder gegebenenfalls das Prioritätsdatum der Gemeinschaftsmarkenmeldung sowie den gemäß Artikel 34 oder 35 GMV für eine GM-Anmeldung oder GM-Eintragung wirksam in Anspruch genommenen Zeitraum einer früheren mit Wirkung für diesen Staat eingetragenen Marke. Für weitergehende Information über Umwandlung einer GM in nationale Markenmeldungen für neue Mitgliedsstaaten siehe Handbuch, Teil A, Sektion 9, Erweiterung.

Im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung erhält die gemäß Regel 24 Absatz 6 Buchstabe e und Absatz 7 der Gemeinsamen Ausführungsordnung aus der nachträglichen Schutzerstreckung auf den Mitgliedstaat resultierende internationale Anmeldung das ursprüngliche Datum der internationalen Registrierung, in der die EU benannt war, d.h. entweder das tatsächliche Datum der internationalen Registrierung (einschließlich eines etwaigen Prioritätsdatums) oder das Datum der nachträglichen Schutzerstreckung auf die EU.

Es gibt jedoch kein harmonisiertes Verfahren dafür, wie nationale Ämter mit der Prüfung der umgewandelten Gemeinschaftsmarke verfahren. Wie in der Einleitung genannt, ist das Umwandlungsverfahren ein zweistufiges System, wobei die zweite Stufe, das Umwandlungsverfahren selbst, von den nationalen Gemeinschaftsmarken- und Patentämtern durchgeführt wird. Je nach nationalem Gesetz wird die umgewandelte Marke entweder umgehend eingetragen oder es wird das nationale Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei jeder anderen nationalen Markenmeldung.

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer früheren Gemeinschaftsmarke oder einer früheren Gemeinschaftsmarkenanmeldung entstanden sind, werden als existent betrachtet, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Daher werden solche Rechte bei Widerspruchsverfahren als für zum Zweck der Zulässigkeit nach Regel 18 Absatz 1 GMDV ordnungsgemäß identifiziert betrachtet, wenn der Widersprechende die Nummer der in Umwandlung begriffenen Gemeinschaftsmarke oder der Gemeinschaftsmarkenanmeldung und die Länder angibt, für die die Umwandlung beantragt wurde.

Verliert die Gemeinschaftsmarkenanmeldung (oder die Gemeinschaftsmarke), auf die ein Widerspruch beruht, während eines Widerspruchs- oder eines auf relativen Gründen basierenden Nichtigkeitsverfahrens ihre Wirkung (oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt), wird jedoch gleichzeitig ein Umwandlungsantrag eingereicht, so kann das Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren fort dauern. Dies liegt daran, dass nationale Markeneintragungen aus einer Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung (oder einer Gemeinschaftsmarke) die Grundlage für ein Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darstellen können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder -eintragung durchgeführt wurde (siehe Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in R 1313/2006- G) (siehe auch Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen“).

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 4

VERLÄNGERUNG

Inhalt

1	Warnung vor Betrugsversuchen	4
1.1	Privatunternehmen, die irreführende Rechnungen versenden	4
1.2	Verlängerung durch unbefugte Dritte	4
1.3	Kontakt.....	4
2	Eintragungsdauer	4
3	Unterrichtung vor Ablauf der Eintragung.....	5
4	Verlängerung einer GM-Anmeldung	5
5	Gebühren und andere Formerfordernisse für den Antrag auf Verlängerung	6
5.1	Personen, die eine Verlängerung beantragen können.....	6
5.2	Angaben im Verlängerungsantrag	7
5.2.1	Name und Anschrift sowie weitere Angaben der Person, die eine Verlängerung beantragt	7
5.2.1.1	Vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke eingereichter Antrag.....	7
5.2.1.2	Von einer hierzu vom Inhaber ermächtigten Person eingereichter Antrag.....	7
5.2.2	Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke.....	7
5.2.3	Angabe bezüglich des Umfangs der Verlängerung.....	8
5.3	Sprachen.....	8
5.4	Frist	8
5.4.1	Sechsmonatige Frist für Verlängerung vor Ablauf (Grundfrist)	8
5.4.2	Sechsmonatige Nachfrist nach dem Ablauf (Nachfrist).....	9
5.5	Gebühren	9
5.5.1	Zu entrichtende Gebühren.....	9
5.5.2	Zahlungsfrist	10
5.5.3	Zahlung durch Dritte	10
5.5.4	Gebührenerstattung.....	11
6	Verfahren vor dem Amt.....	11
6.1	Prüfung der Formerfordernisse.....	11
6.1.1	Einhaltung der Fristen	11
6.1.1.1	Zahlung innerhalb der Grundfrist oder der Nachfrist	11
6.1.1.2	Zahlung nach Ablauf der Nachfrist	12
6.1.1.3	Wenn der Inhaber ein laufendes Konto hat	13
6.1.1.4	Weiterbehandlung	13
6.1.1.5	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.....	13
6.1.2	Erfüllung der Formvorschriften der Durchführungsverordnung.....	14
6.1.2.1	Von ermächtigter Person beantragte Verlängerung	14
6.1.2.2	Weitere Anforderungen	14
6.2	Nicht zu prüfende Punkte	15
6.3	Änderung	15

7	Eintragungen im Register	16
8	Datum des Inkrafttretens der Verlängerung bzw. des Ablaufs oder der Umwandlung	16
8.1	Datum des Inkrafttretens der Verlängerung	16
8.2	Umwandlung von abgelaufenen GM	17
9	Verlängerung von internationalen Marken, in denen die EU benannt ist	17

1 Warnung vor Betrugsversuchen

1.1 Privatunternehmen, die irreführende Rechnungen versenden

Dem Amt ist bekannt, dass Nutzer in Europa eine steigende Anzahl von unaufgeforderten Benachrichtigungen von Unternehmen erhalten, die zur Bezahlung von Dienstleistungen im Bereich Marken, Muster und Modelle, wie beispielsweise Verlängerung, auffordern.

Auf der Internetseite des Amtes ist eine Liste mit Schreiben von Unternehmen bzw. Verwaltern von Registern veröffentlicht, über die sich Nutzer beschwert haben, dass sie irreführend sind. Bitte beachten Sie, dass diese Dienstleistungen in keinerlei Zusammenhang mit offiziellen Dienstleistungen im Bereich der Eintragung von Marken und Geschmacksmustern stehen, die von Ämtern für geistiges Eigentum oder anderen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union wie dem HABM angeboten werden.

Wenn Sie ein Schreiben oder eine Rechnung erhalten, prüfen Sie bitte sorgfältig, welche Dienstleistungen Ihnen angeboten werden und von wem. Bitte beachten Sie, dass das **HABM niemals Rechnungen oder Schreiben an Nutzer versendet, in denen zur direkten Bezahlung von Dienstleistungen aufgefordert wird.**

1.2 Verlängerung durch unbefugte Dritte

Dem Amt ist ebenfalls bekannt, dass Betrüger das elektronische Verlängerungsmodul „E-Renewal“ im Visier haben, dabei die Verlängerung ohne die Zustimmung des Inhabers beantragen und so die Verlängerung über das Modul für die Personen blockieren, die berechtigterweise hierzu ermächtigt sind. Diese technische Blockierung soll verhindern, dass für eine Verlängerung zweimal bezahlt wird. Wenn Sie bei der Einreichung eines Verlängerungsantrags über E-Renewal feststellen, dass die Marke „blockiert“ ist, weil für die Marke bereits eine Verlängerung beantragt worden ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Amt auf.

1.3 Kontakt

Wenn Sie Zweifel haben oder einen neuen Fall entdecken, prüfen Sie dies bitte mit Ihrem Rechtberater oder nehmen Sie mit uns telefonisch Kontakt auf unter +34 96 513 9100 oder per E-Mail über information@oami.europa.eu.

2 Eintragungsdauer

Artikel 46 GMV Artikel 26, 27 GMV Regel 9 GMDV
--

Die Eintragungsdauer einer Gemeinschaftsmarke (GM) beträgt zehn Jahre ab dem Anmeldetag. Zum Beispiel läuft eine GM mit dem Anmeldetag 16. April 2006 am 16. April 2016 ab.

Der Anmeldetag wird gemäß der Artikel 26 und 27 GMV und Regel 9 GMDV festgelegt.

Die Eintragung kann unbegrenzt um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden.

3 Unterrichtung vor Ablauf der Eintragung

Artikel 47 Absatz 2 GMV
Regel 29 GMDV
Mitteilung Nr. 5/05 des Präsidenten des Amtes vom 27. Juli 2005

Mindestens sechs Monate vor Ablauf der Eintragung unterrichtet das Amt

- den eingetragenen Inhaber der Gemeinschaftsmarke und
- jede Person, die ein im Register eingetragenes Recht im Hinblick auf die Gemeinschaftsmarke hat

über den bevorstehenden Ablauf der Eintragung. Die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten umfassen die Inhaber einer eingetragenen Lizenz, die Inhaber eines eingetragenen Rechts *in rem*, die Gläubiger einer eingetragenen Zwangsvollstreckungsmaßnahme oder die Instanz, die zuständig ist, um in Insolvenzverfahren im Namen des Inhabers zu handeln.

Die Unterlassung, eine solche Information zu erteilen, beeinträchtigt nicht den Ablauf der Eintragung bzw. hat keine Haftung des Amtes zur Folge.

4 Verlängerung einer GM-Anmeldung

In außergewöhnlichen Fällen, wenn aufgrund anhängiger Verfahren eine Anmeldung noch nicht zu einer Eintragung gekommen ist, übermittelt das Amt keine Mitteilung nach Artikel 47 Absatz 2 GMV. Der Anmelder ist nicht verpflichtet, seine Anmeldung während laufender Verfahren, die länger als zehn Jahre dauern und deren Ausgang ungewiss ist, zu verlängern. Erst wenn eine Marke eingetragen ist, fordert das Amt den Inhaber auf, die GM zu verlängern und die Verlängerungsgebühr (rückwirkend) zu entrichten. Der Inhaber hat dann zwei Monate Zeit, um die Verlängerungsgebühr (einschließlich jeglicher zusätzlicher Klassengebühren) zu entrichten. Wird die Verlängerungsgebühr nicht innerhalb der ersten Frist entrichtet, wird dem Inhaber eine zweite Frist von zwei zusätzlichen Monaten gewährt (insgesamt vier Monate ab dem Datum des ersten Schreibens), binnen derer die Verlängerungsgebühr zu entrichten ist. Innerhalb dieser weiteren Frist von zwei Monaten wird die Zuschlagsgebühr gemäß Artikel 2 Absatz 16 GMGebV nicht erhoben. Wird die Verlängerungsgebühr nicht innerhalb der zusätzlich gewährten Frist entrichtet, übermittelt das Amt eine Mitteilung, dass die Eintragung abgelaufen ist.

5 Gebühren und andere Formerfordernisse für den Antrag auf Verlängerung

Regeln 79, 80 und 82 GMDV
Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21. Dezember 2005 hinsichtlich der Verlängerung von Gemeinschaftsmarken

Es gelten die allgemeinen Vorschriften hinsichtlich der Mitteilungen des Amtes; dies bedeutet, dass der Antrag wie folgt gestellt werden kann:

- Übermittlung auf elektronischem Wege über die Website des HABM (E-Renewal). Für die elektronische Verlängerung wird ein Preisnachlass von 10 % der Verlängerungsgrundgebühr gewährt. Die Eintragung des Vor- und Nachnamens an der entsprechenden Stelle im elektronischen Formular gilt als Unterschrift. Neben dem Gebührennachlass bietet die elektronische Verlängerung zusätzliche Vorteile wie den automatischen Erhalt der sofortigen elektronischen Bestätigung des Verlängerungsantrags oder die Nutzung des „Renewal-Manager“ für Verlängerungen, um das Formular schnell für so viele GM wie nötig auszufüllen.
- Übermittlung eines unterzeichneten Originalschriftstücks per Fax oder per Post. Ein Standardformular ist auf der Website des HABM verfügbar. Formulare müssen unterzeichnet werden, während dies für Anhänge nicht erforderlich ist.

5.1 Personen, die eine Verlängerung beantragen können

Artikel 17 Absätze 6 und 7 sowie Artikel 47 Absatz 1 GMV
Regel 30 Absatz 1 Buchstaben a, b und c GMDV
Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21. Dezember 2005 betreffend die Verlängerung von Gemeinschaftsmarken

Der Antrag auf Verlängerung kann vorgelegt werden von

- dem eingetragenen Inhaber der Gemeinschaftsmarke;
- dem Rechtsnachfolger ab dem Zeitpunkt, an dem ein Antrag auf Eintragung des Rechtsüberganges beim Amt eingegangen ist, für den Fall, dass eine eingetragene GM übertragen wurde;
- jeder Person, die hierzu von dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich ermächtigt wurde. Solch eine Person kann zum Beispiel ein eingetragener Lizenznehmer, ein nicht eingetragener Lizenznehmer oder eine andere Person sein, die vom GM-Inhaber die Ermächtigung erhalten hat, die Marke zu verlängern.

Eine Ermächtigung zugunsten dieser Person muss bestehen, jedoch muss kein Nachweis hierüber beim Amt vorgelegt werden, es sei denn, dass das Amt dies verlangt (siehe Abschnitt 6.1.2.2 unten). So wird beispielsweise der Inhaber benachrichtigt, wenn das Amt Gebühren von zwei verschiedenen Quellen erhält, um herauszufinden, welche Person ermächtigt ist, den Antrag auf Verlängerung zu stellen.

(siehe Urteil vom 12. Mai 2009, T-410/07 „JURADO“.)

Vertretung gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV ist für Verlängerungen nicht zwingend vorgeschrieben.

5.2 Angaben im Verlängerungsantrag

Artikel 47 Absatz 1 GMV Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 30 Absätze 1 und 3 GMDV

Der Antrag auf Verlängerung muss folgende Angaben enthalten: Name und Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, und Eintragungsnummer der zu verlängernden GM. Es wird davon ausgegangen, dass die vollständige Verlängerung beantragt wird.

Die Zahlung allein kann einen gültigen Antrag auf Verlängerung darstellen, vorausgesetzt, dass solch eine Zahlung das Amt per Banküberweisung erreicht und der Name des Einzahlers, die Eintragungsnummer der GM und die Angabe „Verlängerungsgebühr“ vermerkt ist. In diesem Fall müssen keine weiteren Formalitäten erfüllt werden (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

5.2.1 Name und Anschrift sowie weitere Angaben der Person, die eine Verlängerung beantragt

5.2.1.1 Vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke eingereichter Antrag

Wenn der Antrag vom GM-Inhaber eingereicht wird, muss dessen Name und Anschrift gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b GMDV angegeben werden.

Wenn das Amt dem Inhaber eine ID-Nummer zugeteilt hat, ist die Angabe dieser Nummer ausreichend.

5.2.1.2 Von einer hierzu vom Inhaber ermächtigten Person eingereichter Antrag

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 30 Absatz 1 Buchstabe b GMDV

Wird der Antrag auf Verlängerung von einer vom Inhaber hierzu ermächtigten Person eingereicht, müssen der Name und die Anschrift der ermächtigten Person angegeben werden.

Der Name und die Anschrift bzw. die ID-Nummer (siehe voranstehenden Abschnitt) der ermächtigten Person müssen gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b GMDV angegeben werden.

5.2.2 Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke

Regel 30 Absatz 1 Buchstabe d GMDV

Die Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke muss angegeben werden.

5.2.3 Angabe bezüglich des Umfangs der Verlängerung

Regel 30 Absatz 1 GMDV

Wird eine vollständige Verlängerung beantragt, das heißt für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, ist dies anzugeben; wenn nichts angegeben wird, wird von einer vollständigen Verlängerung ausgegangen.

Wenn die Verlängerung nur für einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, für die die Marke eingetragen ist, muss der Antrag Folgendes enthalten:

- eine klare und eindeutige Angabe der Klassen oder der Waren und Dienstleistungen, für die die Verlängerung beantragt wird. Mit der elektronischen Verlängerung können nur ganze Klassen und nicht Teile von Klassen gelöscht werden.

Oder alternativ:

- eine klare und eindeutige Angabe der Klassen oder der Waren und Dienstleistungen, für die die Verlängerung nicht beantragt wird (dies ist nur möglich, wenn der Antrag in Papierform eingereicht wird).

5.3 Sprachen

Regel 95 Buchstabe b GMDV

Der Antrag auf Verlängerung kann in einer der fünf Sprachen des Amtes gestellt werden. Die gewählte Sprache ist dann auch die Sprache für das Verlängerungsverfahren. Wird für den Verlängerungsantrag jedoch eines der vom Amt gemäß Regel 83 bereitgestellten Formblätter verwendet, so genügt das Formblatt in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft, vorausgesetzt, dass das Formblatt, soweit es Textbestandteile betrifft, in einer der Sprachen des Amtes ausgefüllt wird. Dies betrifft insbesondere die Liste der Waren und Dienstleistungen im Fall einer teilweisen Verlängerung.

5.4 Frist

Artikel 46 und Artikel 47 Absatz 3 GMV
Regel 72 Absatz 1 GMDV

5.4.1 Sechsmontatige Frist für Verlängerung vor Ablauf (Grundfrist)

Der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten spätestens am letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, einzureichen. Innerhalb dieser Frist sind auch die Gebühren zu entrichten.

Zum Beispiel ist bei einer Gemeinschaftsmarke mit dem Anmeldetag 1. April 2006 der letzte Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, der 30. April 2016. Deshalb muss ein Antrag auf Verlängerung zwischen dem 1. November 2015 und dem 30. April 2016 gestellt und die Verlängerungsgebühr innerhalb dieser Frist entrichtet werden, oder wenn dieser letzte Tag ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne von Regel 72 Absatz 1 GMDV zugestellt werden, am nächstfolgenden Tag, an dem das Amt für das Publikum geöffnet ist und gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

5.4.2 Sechsmontatige Nachfrist nach dem Ablauf (Nachfrist)

Wenn die Gemeinschaftsmarke nicht innerhalb der Grundfrist verlängert wird, kann der Antrag weiterhin gestellt und die Verlängerungsgebühr weiterhin entrichtet werden, sofern eine Zuschlagsgebühr (siehe Abschnitt 5.5 unten) entrichtet wurde, und zwar innerhalb einer weiteren Frist von sechs Monaten nach dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet.

Zum Beispiel ist bei einer Gemeinschaftsmarke mit dem Anmeldetag 1. April 2006 der letzte Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, der 30. April 2016. Deshalb beginnt die Nachfrist, innerhalb der ein Antrag auf Verlängerung nach Entrichtung der Verlängerungsgebühr zuzüglich der Zuschlagsgebühr weiterhin gestellt werden kann, am Tag nach dem 30. April 2016, nämlich dem 1. Mai 2016, und endet am 31. Oktober 2016 oder, wenn der 31. Oktober 2016 ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne von Regel 72 Absatz 1 GMDV zugestellt werden, am nächstfolgenden Tag, an dem das Amt für das Publikum geöffnet ist und gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden. Dies gilt auch, wenn das obige Beispiel des 30. April 2016 ein Samstag oder Sonntag war. Die Regel, dass eine Frist des Amtes bis zum nächsten Arbeitstag des Amtes verlängert wird, gilt nur einmal und nur für das Ende der Grundfrist und nicht für das Anfangsdatum der Nachfrist.

5.5 Gebühren

5.5.1 Zu entrichtende Gebühren

Artikel 47 Absatz 3 GMV Regel 30 Absatz 2 Buchstaben a und b GMDV Artikel 2 GMGebV
--

Die für die Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke zu entrichtenden Gebühren bestehen aus einer Grundgebühr und aus Klassengebühren für jede Waren- und Dienstleistungsklasse ab der vierten in der GM enthaltenen Klasse, für die die Verlängerung beantragt wird.

Die Grundgebühr beträgt

- 1 500 EUR für eine Gemeinschaftsmarke bzw. 1 350 EUR bei elektronischer Verlängerung und
- 3 000 EUR für eine Gemeinschaftskollektivmarke.

Die Klassengebühr für jede zusätzliche Klasse ab der vierten Klasse beträgt

- 400 EUR für eine Gemeinschaftsmarke und
- 800 EUR für eine Gemeinschaftskollektivmarke.

5.5.2 Zahlungsfrist

Die Gebühr ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten spätestens am letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, zu entrichten. (Für die Berechnung dieser Frist siehe Beispiele in Abschnitt 5.4.1 oben).

Artikel 47 Absatz 3 GMV
Regel 30 Absatz 2 Buchstabe c und Regel 30 Absatz 4 GMDV
Artikel 2 Absatz 16 und Artikel 8 Absatz 3 GMGebV

Die Gebühr kann innerhalb einer weiteren Frist von sechs Monaten nach dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, entrichtet werden (siehe Abschnitt 5.4.2 oben), vorausgesetzt, dass eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird, die 25 % der Gesamtverlängerungsgebühr beträgt, einschließlich sämtlicher Klassengebühren, jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 1 500 EUR.

Gebühren, die vor Beginn der ersten sechsmonatigen Frist entrichtet werden, werden grundsätzlich nicht berücksichtigt und werden erstattet.

Regel 72 Absatz 1 GMDV

Wenn der GM-Inhaber ein laufendes Konto beim Amt hat, wird die Verlängerungsgebühr erst abgebucht, wenn ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde, und die Verlängerungsgebühr (einschließlich der Klassengebühren) wird am letzten Tag der Frist von sechs Monaten abgebucht, die in Artikel 47 Absatz 3 GMV vorgesehen ist, das heißt, am letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, es sei denn, es wurden andere Anweisungen gegeben.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d des Beschlusses Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11. Januar 1996 über die Eröffnung von laufenden Konten beim Amt (geändert durch Beschluss Nr. EX-03-1 vom 20. Januar 2003 und durch Beschluss Nr. EX-06-1 vom 12. Januar 2006)

Im Fall der verspäteten Einreichung eines Antrags auf Verlängerung (siehe Abschnitt 5.4.2 oben) erfolgt die Belastung mit Wirkung von dem Tag, an dem der verspätete Antrag eingereicht wurde, und einschließlich der Zuschlagsgebühr, es sei denn, vom GM-Inhaber wurden andere Anweisungen gegeben.

5.5.3 Zahlung durch Dritte

Die Zahlung kann auch durch andere, weiter oben in Abschnitt 5.1 genannte Personen vorgenommen werden.

Die Zahlung durch Belastung eines laufenden Kontos, das einem Dritten gehört, erfordert die ausdrückliche Genehmigung des Inhabers des laufenden Kontos, dass

das Konto mit dieser bestimmten Gebühr belastet werden kann. In solch einem Fall wird das Amt prüfen, ob eine Genehmigung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird dem Antragsteller der Verlängerung ein Schreiben übermittelt, in dem er aufgefordert wird, die Genehmigung zur Belastung des Kontos, das einem Dritten gehört, vorzulegen. In diesen Fällen wird die Zahlung an dem Datum, an dem das Amt die Genehmigung erhält, als vorgenommen betrachtet.

5.5.4 Gebührenerstattung

Regel 30 Absätze 6 und 7 GMDV

Wenn die Gebühren (Verlängerungsgebühren und gegebenenfalls Zuschlagsgebühr für verspätete Zahlung) zwar entrichtet wurden, die Eintragung aber nicht verlängert wird (das heißt, wenn die Gebühr erst nach Ablauf der Nachfrist entrichtet worden ist oder wenn der entrichtete Betrag niedriger ist als die Grundgebühr und die Gebühr für verspätete Zahlung/verspätete Vorlage des Verlängerungsantrags oder wenn bestimmte andere Mängel [siehe Abschnitt 6.1.2 unten]) nicht behoben worden sind, werden diese Gebühren zurückerstattet.

6 Verfahren vor dem Amt

6.1 Prüfung der Formerfordernisse

Die Prüfung des Antrags auf Verlängerung ist auf Formalitäten beschränkt und bezieht sich auf die folgenden Punkte:

6.1.1 Einhaltung der Fristen

Artikel 47 Absätze 3 und 4 GMV
Regel 30 Absätze 2 und 3 GMDV

6.1.1.1 Zahlung innerhalb der Grundfrist oder der Nachfrist

Wird der Verlängerungsantrag innerhalb der Grundfrist gestellt und wird die Verlängerungsgebühr innerhalb dieser Frist entrichtet, so trägt das Amt die Verlängerung ein, sofern die anderen Voraussetzungen gemäß GMV und GMDV erfüllt sind (siehe Abschnitt 6.1.2 unten).

Artikel 47 Absatz 3 GMV
Regel 30 Absatz 3 GMDV
Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21. Dezember 2005

Wenn kein Antrag auf Verlängerung gestellt wurde, beim Amt aber eine Zahlung der Verlängerungsgebühren mit Vermerk der Mindestangaben (Name und Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, und Eintragsnummer der zu verlängernden GM) eingeht, stellt dies einen gültigen Antrag dar und es müssen keine weiteren Formalitäten erfüllt werden.

Wenn kein Antrag auf Verlängerung gestellt, aber eine Verlängerungsgebühr entrichtet wurde, ohne jedoch die Mindestangaben zu vermerken (Name und Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, und Eintragsnummer der verlängerten GM), wird das Amt den GM-Anmelder auffordern, einen Antrag auf Verlängerung einzureichen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr für verspätete Einreichung des Antrags auf Verlängerung zu entrichten. Ein solches Schreiben wird so früh wie möglich nach Eingang der Gebühr übermittelt, um zu ermöglichen, den Antrag einzureichen, bevor die Zuschlagsgebühr fällig wird.

Wird ein Antrag innerhalb der Grundfrist gestellt, die Verlängerungsgebühr jedoch nicht oder nicht in voller Höhe entrichtet, fordert das Amt den Antragsteller der Verlängerung zur Zahlung der Verlängerungsgebühr bzw. des noch ausstehenden Betrages und der Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung auf. Im Fall einer unvollständigen Zahlung der Gebühr kann der GM-Inhaber, anstatt den fehlenden Betrag zu entrichten, seinen Antrag auf Verlängerung auf die entsprechende Anzahl von Klassen beschränken.

Wenn der Antrag auf Verlängerung von einer hierzu vom Inhaber der GM ermächtigten Person eingereicht wird, erhält der GM-Inhaber eine Kopie der Mitteilung.

6.1.1.2 Zahlung nach Ablauf der Nachfrist

Artikel 47 Absatz 3 GMV, Regel 30 Absatz 4 und Regel 54 GMDV
--

Wird ein Antrag auf Verlängerung nicht oder erst nach Ablauf der Nachfrist gestellt, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

Werden die Gebühren nicht oder erst nach Ablauf der Nachfrist entrichtet, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

Ist der Betrag der entrichteten Gebühr niedriger als die Grundgebühr und die Gebühr für die verspätete Zahlung/verspätete Vorlage des Verlängerungsantrags, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

Deckt die entrichtete Gebühr zwar die Grundgebühr und die Gebühr für verspätete Zahlung ab, jedoch nicht alle Klassengebühren, verlängert das Amt die Eintragung nur für einige Klassen. Welche Klassen von Waren und Dienstleistungen verlängert werden, wird nach folgenden Kriterien bestimmt:

- Wenn der Antrag auf Verlängerung ausdrücklich auf bestimmte Klassen beschränkt ist, wird die Verlängerung nur für diese Klassen vorgenommen.
- Wenn anderweitig aus dem Antrag deutlich wird, welche Klasse oder Klassen durch den Antrag abgedeckt sind, wird diese Klasse bzw. werden diese Klassen verlängert.

- Das Amt kann im Fall von teilweiser Zahlung den Inhaber kontaktieren, um die Klassenpräferenzen zu erfragen.
- Liegen keine anderen Kriterien vor, so berücksichtigt das Amt die Klassen in der Reihenfolge der Klassifizierung, beginnend mit der Klasse mit der kleinsten Zahl.

Werden nicht alle Klassengebühren entrichtet und stellt das Amt fest, dass die Eintragung für einige Klassen von Waren oder Dienstleistungen abgelaufen ist, übermittelt das Amt zusammen mit der Verlängerungsbestätigung dem Inhaber und ggf. der die Verlängerung beantragenden Person sowie dem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust. Wenn die betreffende Person der Auffassung ist, dass die Feststellung des Amtes nicht zutreffend ist, kann sie innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust eine diesbezügliche Entscheidung beantragen.

6.1.1.3 Wenn der Inhaber ein laufendes Konto hat

Das Amt belastet ein laufendes Konto nur bei ausdrücklich beantragter Verlängerung. Es wird das Konto des Antragstellers (GM-Inhaber oder Dritter) belastet.

Wird der Antrag innerhalb der Grundfrist gestellt, belastet das Amt das Konto mit der Verlängerungsgebühr (Verlängerungsgrundgebühr zuzüglich anwendbarer Klassengebühren) ohne Zuschlag.

Wird der Antrag innerhalb der Nachfrist gestellt, belastet das Amt das Konto mit der Verlängerungsgebühr zuzüglich einer Zuschlagsgebühr in Höhe von 25 % (siehe Abschnitt 5.5 oben).

6.1.1.4 Weiterbehandlung

Artikel 82 Absatz 2 GMV
Mitteilung Nr. 6/05 des Präsidenten des Amtes vom 16. September 2005.

Die Frist für den Antrag auf Verlängerung ist ausdrücklich von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.

6.1.1.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Artikel 81 GMV
Artikel 67 GGV

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann für die Frist für den Antrag auf Verlängerung beantragt werden. Für weitere Informationen siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Vorschriften, Abschnitt 8, Wiedereinsetzung.

Das mangelhafte Funktionieren der Verlängerungssoftware ist normalerweise kein Grund zur Rechtfertigung von Wiedereinsetzung (siehe Urteil vom 13. Mai 2009, T-136/08, „AURELIA“; vom 19. September 2012, T-267/11, „VR“; und vom 28. Juni 2012, T-314/10, „COOK'S“).

Wurde versäumt, einen Antrag auf Verlängerung zu stellen oder die Verlängerungsgebühr zu entrichten, beginnt die Frist von einem Jahr an dem Tag, an dem die Schutzdauer endet, und nicht am Datum des Ablaufs der Nachfrist von sechs Monaten.

6.1.2 Erfüllung der Formvorschriften der Durchführungsverordnung

6.1.2.1 Von ermächtigter Person beantragte Verlängerung

Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21. Dezember 2005

Wird eine Verlängerung im Namen des Gemeinschaftsmarkeninhabers beantragt, ist es nicht erforderlich, eine Ermächtigung einzureichen. Allerdings muss eine solche Ermächtigung zugunsten der Person, die den Antrag einreicht, vorliegen, sollte das Amt diese verlangen.

6.1.2.2 Weitere Anforderungen

Regel 30 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 30 Absatz 3 GMDV

Wenn der Antrag auf Verlängerung die Formvorschriften nicht erfüllt, d. h., wenn der Name oder die Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, nicht ausreichend angegeben ist, die Eintragsnummer nicht angegeben wurde, der Antrag nicht ordnungsgemäß unterzeichnet ist oder bei Antrag auf teilweise Verlängerung die zu verlängernden Waren und Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß angegeben wurden, fordert das Amt den Antragsteller der Verlängerung auf, die Mängel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Nachfrist bereits abgelaufen ist.

Das Amt geht davon aus, dass die Verlängerung für alle Waren und Dienstleistungen beantragt wird, wenn nicht ausdrücklich eine teilweise Verlängerung beantragt wird. Zur teilweisen Verlängerung siehe Abschnitt 5.2.3.2 oben.

Wenn der Antrag auf Verlängerung von einer hierzu vom Inhaber der GM ermächtigten Person eingereicht wird, erhält der GM-Inhaber eine Kopie der Mitteilung.

Wird ein Antrag auf Verlängerung von zwei verschiedenen Personen eingereicht, die geltend machen, vom Inhaber der GM ermächtigt zu sein („ermächtigte Person“), wird das Amt durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Inhaber um Klarstellung ersuchen, wer die ermächtigte Person ist.

Regel 30 Absatz 4 und Regel 54 GMDV

Werden diese Mängel nicht vor Ablauf der festgesetzten Frist beseitigt, geht das Amt wie folgt vor:

- Wenn der Mangel darin bestand, dass die zu verlängernden Waren und Dienstleistungen der GM nicht angegeben wurden, verlängert das Amt die Eintragung für alle Klassen, für die Gebühren entrichtet worden sind; sollten

diese entrichteten Gebühren nicht alle Klassen der GM-Eintragung abdecken, werden die zu verlängernden Klassen gemäß den in Abschnitt 6.1.1.2 oben genannten Kriterien bestimmt. Das Amt übermittelt zusammen mit der Verlängerungsbestätigung dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust hinsichtlich dieser Klassen von Waren oder Dienstleistungen, die das Amt als abgelaufen ansieht.

- Wenn der Mangel darin bestand, dass der Inhaber es versäumt hat, eine Anfrage zur Klarstellung über die ermächtigte Person zu beantworten, akzeptiert das Amt den Antrag auf Verlängerung, der durch den aktenkundig Bevollmächtigten eingereicht wurde. Wenn keiner der Anträge auf Verlängerung von einem aktenkundig Bevollmächtigten eingereicht wurde, akzeptiert das Amt den Verlängerungsantrag, den das Amt zuerst erhalten hat.
- Bei anderen Mängeln stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber oder ggf. der die Verlängerung beantragenden Person und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

6.2 Nicht zu prüfende Punkte

Bei der Verlängerung wird nicht geprüft, ob die Marke eintragungsfähig ist, noch wird geprüft, ob die Marke der ernsthaften Benutzung zugeführt wurde.

Bei der Verlängerung wird vom Amt weder geprüft, ob die Klassifizierung einer Marke korrekt ist, noch wird die Klassifizierung in einer Eintragung geändert, die gemäß einer Ausgabe der Nizza-Klassifikation eingetragen wurde, die zum Zeitpunkt der Verlängerung nicht mehr gültig ist. All dies erfolgt unbeschadet der Anwendung von Artikel 50 GMV.

6.3 Änderung

Artikel 48 GMV

Bei einer Verlängerung wird die Gemeinschaftsmarke im Register nicht geändert. Da Verlängerung als einfache Verlängerung der Schutzdauer der GM nach Zahlung der erforderlichen Gebühren angesehen wird, kann sie keine Änderungen im Zusammenhang mit der Wiedergabe der Marke in ihrer neuesten Form umfassen, das heißt, bei Ablauf der aktuellen Schutzdauer.

Sämtliche anderen Änderungen, die keine Änderungen an der Marke an sich darstellen (Änderung des Namens, der Anschrift usw.), und deren Eintragung in das Register vom Inhaber bei Verlängerung der Eintragung gewünscht wird, müssen dem Amt gemäß der geltenden Verfahren (siehe Richtlinien Teil E Eintragungsverfahren, Abschnitt 1, Änderungen in Anmeldungen) separat mitgeteilt werden. Diese Änderungen werden nur dann in den bei der Verlängerung erfassten Daten berücksichtigt, wenn sie im GM-Register nicht später als am Tag des Ablaufs der GM-Anmeldung erfasst wurden.

7 Eintragungen im Register

Artikel 47 Absatz 5 GMV
Regel 84 Absatz 3 Buchstabe k und Regel 84 Absatz 5 GMDV

Wenn der Antrag auf Verlängerung alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Verlängerung im Register eingetragen.

Das Amt informiert den GM-Inhaber über die Verlängerung der GM-Eintragung sowie über den Vermerk hierzu im Register. Die Verlängerung wird am Tag nach dem Ablauf der bestehenden Eintragung wirksam (siehe Abschnitt 8 unten).

Wenn die Verlängerung nur hinsichtlich einiger der in der Eintragung enthaltenen Waren und Dienstleistungen stattgefunden hat, informiert das Amt den Inhaber und die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke über die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung verlängert wurde, über den Eintrag der Verlängerung in das Register und über das Datum, an dem die Verlängerung in Kraft tritt (siehe Abschnitt 8 unten). Gleichzeitig informiert das Amt über den Ablauf der Eintragung für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen und ihre Löschung aus dem Register.

Regel 30 Absätze 4 und 5 sowie Regel 54 Absatz 2 GMDV

Stellt das Amt gemäß Regel 30 Absatz 5 GMDV fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, löscht das Amt die Marke aus dem Register und teilt dies dem Inhaber mit. Der Inhaber kann gemäß Regel 54 Absatz 2 GMDV innerhalb von zwei Monaten eine diesbezügliche Entscheidung des Amtes beantragen.

Regel 84 Absatz 3 Buchstabe l und Regel 84, Absatz 5 GMDV

Das Amt informiert den Inhaber und die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke über den Ablauf der Eintragung und deren Löschung aus dem Register.

8 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung bzw. des Ablaufs oder der Umwandlung

8.1 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung

Artikel 47 Absatz 5 GMV
Regel 70 Absatz 3 und Regel 30 Absatz 5 GMDV

Die Verlängerung wird am Tag nach Ablauf der bestehenden Eintragung wirksam.

Beispiel: Bei einer Eintragung mit dem Anmeldetag 1. April 2006 läuft die Eintragung am 1. April 2016 ab. Deshalb wird die Verlängerung ab dem Tag nach dem 1. April 2016, also am 2. April 2016, wirksam. Die neue Eintragungsdauer beträgt ab diesem Datum zehn Jahre und endet somit am 1. April 2026. Es ist unerheblich, ob einer dieser Tage ein Samstag, Sonntag oder ein offizieller Feiertag ist. Selbst in

Fällen, in denen die Verlängerungsgebühr innerhalb der Nachfrist entrichtet wird, ist die Verlängerung ab dem Tag nach dem Datum wirksam, an dem die bestehende Eintragung abläuft.

Wenn die Marke abgelaufen ist und aus dem Register gelöscht wurde, ist die Löschung am Tag nach dem Datum wirksam, an dem die bestehende Eintragung abgelaufen ist.

Beispiel: Bei einer Eintragung mit dem Anmeldetag 1. April 2006 läuft die Eintragung am 1. April 2016 ab. Deshalb wird die Löschung ab dem Tag nach dem 1. April 2016, also am 2. April 2016, wirksam.

8.2 Umwandlung von abgelaufenen GM

Artikel 47 Absatz 3 und Artikel 112 Absatz 5 GMV

Wenn der Inhaber seine abgelaufene GM in nationale Marken umwandeln möchte, muss der Antrag innerhalb von drei Monaten ab dem Tag nach dem letzten Tag der Frist eingereicht werden, innerhalb derer ein Antrag auf Verlängerung gemäß Artikel 47 Absatz 3 GMV gestellt werden kann, das heißt, sechs Monate nach dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer abläuft. Die Frist von drei Monaten für den Antrag auf Umwandlung beginnt automatisch und ohne Mitteilung (siehe Richtlinien Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung).

9 Verlängerung von internationalen Marken, in denen die EU benannt ist

Artikel 159 Absatz 1 GMV
Regel 107 GMDV

Grundsätzlich sind sämtliche Änderungen hinsichtlich internationaler Eintragungen vom Inhaber der Internationalen Registrierung direkt bei der WIPO vorzunehmen. Das Amt bearbeitet weder diesbezügliche Verlängerungsanträge noch die Zahlung von Verlängerungsgebühren.

Das Verfahren zur Verlängerung von internationalen Marken wird vollständig durch das Internationale Büro von WIPO verwaltet. Das Internationale Büro von WIPO übermittelt die Mitteilungen über die Verlängerung, zieht die Verlängerungsgebühren ein und trägt die Verlängerung in das Internationale Register ein. Das Wirksamkeitsdatum der Verlängerung ist für alle in der Internationalen Registrierung enthaltenen Benennungen das gleiche, ungeachtet des Datums, an dem solche Benennungen in das Internationale Register eingetragen wurden. Wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, verlängert wird, wird das Amt durch das Internationale Büro von WIPO darüber informiert.

Wenn eine Internationale Registrierung nicht verlängert wird, kann sie in nationale Marken oder in nachträgliche Benennungen der Mitgliedstaaten gemäß dem Madrider Protokoll umgewandelt werden. Die dreimonatige Frist für den Antrag auf Umwandlung beginnt gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls am Tag nach dem letzten Tag, an dem die Verlängerung noch bei der WIPO vorgenommen werden kann (siehe Richtlinien Teil E, Eintragungsverfahren, Kapitel 2, Umwandlung).

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 5

AKTENEINSICHT

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Grundsätze.....	4
2	Das Gemeinschaftsmarkenregister	4
3	Akteneinsicht.....	5
3.1	Für den Zugang zu den Akten berechnigte Personen/juristische Personen.....	5
3.2	Unterlagen, aus denen Akten bestehen.....	5
3.2.1	Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen.....	6
3.2.2	Akten eingetragener Gemeinschaftsmarken	6
3.2.3	Akten internationaler Marken, in denen die Europäische Union benannt ist .	7
4	Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind.....	7
4.1	Ausgeschlossene Unterlagen.....	7
4.1.1	Vorgänge über die Frage der Ausschließung und Ablehnung	8
4.1.2	Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden und inneramtliche Schriftstücke	8
4.1.3	Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat.....	8
4.2	Zugang zu ausgeschlossenen Schriftstücken für den Anmelder oder Inhaber	10
5	Verfahren vor dem Amt betreffend Anträge auf Akteneinsicht	10
5.1	Online-Zugang zu Akten	10
5.2	Herunterladbare beglaubigte Kopien	10
5.3	Onlineanträge auf Akteneinsicht.....	11
5.4	Schriftliche Anträge auf Akteneinsicht.....	12
5.5	Sprachen.....	12
5.5.1	Für Gemeinschaftsmarkenmeldungen	12
5.5.2	Für eingetragene Gemeinschaftsmarken	12
5.6	Vertretung und Vollmacht.....	13
5.7	Bestandteile des Antrags auf Akteneinsicht	13
5.8	Mängel.....	13
5.9	Gebühren für Akteneinsicht und Auskunft aus den Akten.....	14
5.9.1	Auskunft aus den Akten.....	14
5.9.2	Akteneinsicht	14
5.9.3	Folgen der Nichtzahlung.....	15
5.10	Erfordernisse bezüglich der Berechnigung zur Akteneinsicht bezüglich einer unveröffentlichten Anmeldung, wenn der Antrag durch einen Dritten eingereicht wird.....	16
5.10.1	Zustimmung.....	16
5.10.2	Erklärung, dass Rechte aus der Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden	17

5.11	Gewährung von Akteneinsicht, Form der Einsichtnahme	17
5.11.1	Auskunft aus den Akten.....	17
5.11.2	Kopien aus den Akten	18
6	Verfahren zur Gewährung von Zugang zu den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten	18
6.1	Gebührenfreiheit	18
6.2	Keine Beschränkung auf unveröffentlichte Anmeldungen.....	19
6.3	Form der Einsichtnahme.....	19

1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 87, 88 und 90 GMV
Regel 84 Absatz 1, Regel 89, 90, 92 und 93 GMDV
Artikel 2 Absatz 27 GMGebV

Für das Gemeinschaftsmarkensystem gilt der Grundsatz, dass

- das „Gemeinschaftsmarkenregister“ alle Einzelheiten zu den Gemeinschaftsmarkenanmeldungen und zu den eingetragenen Gemeinschaftsmarken enthält und auch das Register der Internationalen Markenwiedergibt, in dem die Europäische Union wie durch die Verordnungen vorgesehen benannt ist, und
- die „Akten“ die gesamte Korrespondenz und alle Entscheidungen zu diesen Marken enthalten.

Sowohl das Register als auch die Akten des Amtes sind grundsätzlich für die freie Akteneinsicht zugänglich. Vor der Veröffentlichung einer Anmeldung ist die Akteneinsicht nur in Ausnahmefällen möglich.

Sämtliche Informationen im Register sind in einer elektronischen Datenbank gespeichert und werden gegebenenfalls in elektronischer Form im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht.

Die vorliegenden Richtlinien befassen sich speziell mit der Akteneinsicht.

Akteneinsicht kann Folgendes umfassen:

- Einsichtnahme in die tatsächlichen Akten,
- Auskünfte aus den Akten, indem bestimmte Auskünfte über den Akteninhalt erteilt werden, ohne dass die tatsächlichen Akten zur Verfügung gestellt werden,
- Erteilung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien von in den Akten enthaltenen Unterlagen.

Falls nichts anderes angegeben ist, wird in diesen Richtlinien der Begriff „Akteneinsicht“ für alle drei oben genannten Formen der öffentlichen Einsichtnahme in die Akten gebraucht.

2 Das Gemeinschaftsmarkenregister

Artikel 87 GMV
Regel 84 GMDV

Das Register wird in elektronischer Form geführt und besteht aus Eintragungen im Datenbanksystem des Amtes. Es steht der Öffentlichkeit auf der Website des Amtes ohne Einschränkungen zur Einsicht offen. Insofern einige in dem Register enthaltene Daten noch nicht online verfügbar sind, besteht die einzige Möglichkeit des Zugangs in

einem Antrag auf Erteilung von Auskünften oder auf Herausgabe beglaubigter oder nicht beglaubigter Auszüge aus dem Register, die gebührenpflichtig sind.

3 Akteneinsicht

3.1 Für den Zugang zu den Akten berechnigte Personen/juristische Personen

Die rechtlichen Bestimmungen und der Grad des Zugangs zu den Akten hängen davon ab, wer die Einsicht beantragt.

Die Verordnung und die Durchführungsverordnung unterscheiden zwischen den folgenden drei Kategorien:

- der Anmelder/Inhaber der Gemeinschaftsmarke,
- Dritte,
- Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten.

Akteneinsicht durch Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten unterliegt dem Verfahren der Amtshilfe durch das Amt (siehe Abschnitt 6 unten).

3.2 Unterlagen, aus denen Akten bestehen

Die Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen bestehen aus der gesamten Korrespondenz zwischen dem Anmelder und dem Amt und allen Unterlagen, die im Verlauf des Prüfungsverfahrens erstellt werden, sowie aus der gesamten Korrespondenz zu der daraufhin eingetragenen Gemeinschaftsmarke. Die Akten enthalten nicht die von nationalen Ämtern erstellten Rechercheberichte.

Unterlagen zu Widersprüchen oder Lösungs- und Beschwerdeverfahren vor dem Amt oder andere Verfahren wie das Verfahren für sonstige Eintragungen (Übertragung, Lizenz usw.) sind ebenfalls Teil der Akten.

Wenn die Parteien die vom Amt gemäß Beschluss Nr. 2011-1 des Präsidiums der Beschwerdekammer vom 14. April 2011 zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten angebotenen Mediationsdienste nutzen, ist die Korrespondenz zu dieser Mediation nicht Teil der Akten.

Regel 91 GMDV

Auch für nicht mehr anhängige Gemeinschaftsmarkenmeldungen und für eingetragene Gemeinschaftsmarken, die ihre Wirkung verloren haben, bleibt Akteneinsicht möglich, solange die Akten so aufbewahrt werden, als ob es sich um eine anhängige Anmeldung oder eine in Kraft befindliche Eintragung handelte. Eine Gemeinschaftsmarkenmeldung ist nicht mehr anhängig, wenn sie zurückgewiesen oder zurückgenommen ist oder als zurückgenommen gilt. Eine Gemeinschaftsmarke verliert ihre Wirkung, wenn auf sie verzichtet wird, die Eintragung abläuft, die Gemeinschaftsmarke widerrufen oder für nichtig erklärt wird. Das Amt bewahrt die

gesamten Akten mindestens für die Dauer von fünf Jahren ab dem Ende des Jahres auf, in dem dieser Umstand eintritt.

3.2.1 Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen

Artikel 39 und 88 GMV
Regeln 12, 85 und 89 Absatz 2 GMDV

Die Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen unterliegen der Einsicht, sobald die Anmeldung vom Amt im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht worden ist. Der Tag der Veröffentlichung ist das Datum der Ausgabe des Blatts für Gemeinschaftsanmeldungen und wird unter dem INID-Code 442 im Register berücksichtigt. Die Verbreitung von Daten über nicht veröffentlichte Gemeinschaftsmarkenmeldungen mittels Online-Zugang oder in sonstiger Weise stellt keine Veröffentlichung der Anmeldung im Sinne von Artikel 39 GMV und Regel 12 GMDV dar.

Vor der Veröffentlichung der Anmeldung unterliegt die Akteneinsicht Beschränkungen; sie ist nur möglich, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Der Anmelder der Gemeinschaftsmarke hat der Einsicht in die Akten der Gemeinschaftsmarkenmeldung zugestimmt (siehe Abschnitt 5.10.1 unten).
- Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, weist nach, dass der Anmelder der Gemeinschaftsmarke behauptet hat, die Gemeinschaftsmarke nach ihrer Eintragung gegen ihn geltend zu machen (siehe Abschnitt 5.10.2 unten).

Artikel 36 Absatz 3 GMV
Regel 91 GMDV

Der Anmelder hat stets Zugang zu den Akten seiner eigenen Gemeinschaftsmarkenmeldung. Dies schließt Folgendes ein:

- die Gemeinschaftsmarkenmeldung, auch wenn das Amt die Zuerkennung eines Anmeldetages abgelehnt hat oder wenn die Anmeldung nicht die Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages erfüllt; in einem solchen Fall wird die Anmeldung nicht als Gemeinschaftsmarkenmeldung behandelt und stellt keine Gemeinschaftsmarkenmeldung im Rechtssinne dar;
- die Akten, solange sie aufbewahrt werden (siehe 3.2), auch nach Zurückweisung oder Zurücknahme der Gemeinschaftsmarkenmeldung.

3.2.2 Akten eingetragener Gemeinschaftsmarken

Die Akten eingetragener Gemeinschaftsmarken unterliegen der freien Akteneinsicht.

3.2.3 Akten internationaler Marken, in denen die Europäische Union benannt ist

Artikel 151 und 152 GMV Regel 89 GMDV
--

Eine internationale Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist, hat vom Tag der Registrierung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder vom Tage der nachträglichen Benennung der Europäischen Union gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

Tatsächlich ist dies ein ausschließliches Recht, das vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf gemäß dem Madrider Protokoll verwaltet wird. Die WIPO bearbeitet die Anmeldung und übersendet sie dann gemäß den in der GMV festgelegten Bedingungen zur Prüfung an das HABM. Dies hat die gleiche Wirkung wie die direkte Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke.

Die vom Amt aufbewahrten Akten zu den internationalen Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, können auf Anfrage ab dem Datum der Veröffentlichung eingesehen werden, wie in Artikel 152 Absatz 1 GMV vorgesehen und gemäß Regel 88 GMDV.

4 Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind

4.1 Ausgeschlossene Unterlagen

Artikel 137 GMV Regel GMDV

Die Akten können bestimmte Unterlagen enthalten, die von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind, und zwar

- in den Akten enthaltene Vorgänge über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung von Bediensteten des Amtes, z. B. wegen Besorgnis der Befangenheit,
- Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden sowie alle sonstigen inneramtlichen Schriftstücke, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden dienen,
- Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat.
- alle Dokumente bezüglich der Aufforderung des Amtes, eine gütliche Einigung zu finden, außer solchen, die eine unmittelbare Wirkung auf die Marke haben, wie Beschränkungen, Übertragungen usw., und dem Amt erklärt worden sind. (Für Mediationsverfahren siehe Abschnitt 3.2.1.)

4.1.1 Vorgänge über die Frage der Ausschließung und Ablehnung

Regel 88 Buchstabe a GMDV

Diese Ausnahme betrifft Vorgänge, in denen der Prüfer erklärt, dass er von der Mitwirkung an dem Verfahren ausgeschlossen ist oder in denen er Stellungnahmen zu einer Ablehnung durch einen Verfahrensbeteiligten wegen des Vorliegens eines Ausschließungsgrunds oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgibt. Diese Ausnahme betrifft hingegen nicht Schreiben, in denen ein Verfahrensbeteiligter isoliert oder zusammen mit anderen Stellungnahmen eine Beanstandung wegen des Vorliegens eines Ausschließungsgrunds oder wegen Vorliegens der Besorgnis der Befangenheit erhebt; die Ausnahme gilt auch nicht für die Entscheidung für die in solchen Fällen zu treffenden Maßnahmen. Die Entscheidung, die von der zuständigen Stelle des Amtes ohne die Person, die sich der Mitwirkung enthält oder die abgelehnt worden ist, getroffen worden ist, wird Bestandteil der Akten.

4.1.2 Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden und inneramtliche Schriftstücke

Regel 88 Buchstabe b GMDV

Die Ausnahme betrifft Schriftstücke, die bei der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden angefertigt worden sind, wie etwa Berichte und interne Vermerke eines Prüfers, die allgemeine Erwägungen oder Vorschläge für die Verfahrensbehandlung oder für eine Entscheidung in Bezug auf einen bestimmten Fall enthalten, oder Vermerke mit besonderen oder allgemeinen Anweisungen für die Behandlung bestimmter Fälle.

Schriftstücke, die Mitteilungen, Bescheide oder abschließende Entscheidungen des Amtes in Bezug auf einen bestimmten Fall enthalten, fallen nicht unter diese Ausnahme. Jedes dem Verfahrensbeteiligten zuzustellende Schriftstück wird entweder als Originalschriftstück oder als eine beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Kopie dieses Schriftstücks oder als ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck zugestellt. In den Akten verbleibt entweder das Original oder eine Kopie der Mitteilung, des Bescheides oder der Entscheidung.

Vermerke und Richtlinien des Amtes zu den allgemeinen Verfahren und zur Behandlung von Fällen, etwa diese Richtlinien, sind nicht Bestandteil der Akten. Gleiches gilt für Maßnahmen und Verfügungen hinsichtlich der Geschäftsverteilung.

4.1.3 Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat

Regel 88 Buchstabe c GMDV

Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte vor der Stellung des Antrags auf Akteneinsicht ein besonderes Interesse zum Ausdruck gebracht hat, sind von der Akteneinsicht ausgenommen, sofern die Einsicht in diese Aktenteile nicht durch vorrangig berechnete Interessen der um Einsicht nachsuchenden Partei begründet wird.

Der Beteiligte muss das besondere Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstücks bei der Einreichung geltend gemacht haben. Der Beteiligte kann die Geheimhaltung eines Schriftstücks nicht zu einem späteren Zeitpunkt geltend machen.

Wird ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung eines Schriftstücks geltend gemacht, so hat das Amt zu prüfen, ob das besondere Interesse ausreichend dargelegt ist. Die in Betracht kommenden Schriftstücke müssen solche sein, die von dem Beteiligten (Anmelder der Gemeinschaftsmarke, Widersprechender) stammen. Das besondere Interesse muss sich aus dem vertraulichen Charakter des Schriftstücks oder seinem Status als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis herleiten. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Anmelder ergänzende Unterlagen als Nachweis für einen Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs oder einer Lizenz vorgelegt hat. Kommt das Amt zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für die Geheimhaltung des Schriftstücks nicht vorliegen, so teilt es dies demjenigen mit, der die Schriftstücke eingereicht hat, und trifft schließlich eine Entscheidung. Der Anmelder kann die Nachweise in einer Form vorlegen, die eine Offenbarung der vom Anmelder für geheimhaltungsbedürftig erachteten Teile des Schriftstücks oder der Unterlage vermeidet, solange diejenigen Teile des Schriftstücks, die vorgelegt werden, die erforderlichen Angaben enthalten. Werden zum Beispiel als Nachweis für einen Rechtsübergang oder eine Lizenz Verträge oder andere Unterlagen vorgelegt, so können bestimmte Passagen vor ihrer Vorlage beim Amt geschwärzt oder bestimmte Seiten ausgelassen werden.

Wenn das Amt die Beteiligten von Widerspruchs- oder Lösungsverfahren auffordert, eine gütliche Einigung in Betracht zu ziehen, werden alle entsprechenden Schriftstücke bezüglich dieser Verfahren als geheimhaltungsbedürftig erachtet und unterliegen grundsätzlich nicht der Akteneinsicht.

Artikel 58 Absatz 2 GMV

Gleichwohl kann Zugang zu Schriftstücken, die das Amt als geheimhaltungsbedürftig anerkannt hat und die daher von der Einsicht ausgeschlossen sind, demjenigen gewährt werden, der ein vorrangig berechtigtes Interesse an der Einsicht in das Schriftstück nachweist. Das vorrangig berechnigte Interesse muss in der Person des um Akteneinsicht Nachsuchenden begründet sein.

Enthält die Akte solche Schriftstücke, so wird das Amt demjenigen, der die Akteneinsicht beantragt hat, über das Vorhandensein und die Art solcher Schriftstücke, die Bestandteil der Akte sind, informieren. Der Antragsteller kann sodann entscheiden, ob er ein vorrangig berechtigtes Interesse geltend machen will. Eine solche Eingabe ist im Hinblick auf die Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen.

Vor Zurückweisung eines solchen Antrags muss das Amt demjenigen, der die Akteneinsicht beantragt, Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Der Antrag sowie jede etwaige Stellungnahme wird dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke zugesandt, dem rechtliches Gehör zu gewähren ist, bevor das Amt Zugang zu Schriftstücken gewährt, die es als von der öffentlichen Einsichtnahme ausgeschlossen eingestuft hat.

Das Amt hat über die Frage, ob Zugang zu solchen Schriftstücken gewährt werden kann, eine Entscheidung zu treffen. Gegen diese Entscheidung kann der beschwerte Beteiligte Beschwerde einlegen (Artikel 58 und 59 GMV).

4.2 Zugang zu ausgeschlossenen Schriftstücken für den Anmelder oder Inhaber

Regel 88 GMDV

Beantragt der Anmelder oder Inhaber Zugang zu seiner eigenen Akte, so wird der Zugang zu allen Schriftstücken gewährt, die Teil der Akte bilden, mit Ausnahme der in Regel 88 Buchstaben a und b genannten Schriftstücke.

In mehrseitigen Verfahren, in denen der andere Beteiligte (der Widersprechende oder der einen Antrag auf Widerruf oder Erklärung der Nichtigkeit Stellende) ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstücks gegenüber Dritten dargelegt hat, wird darüber informiert, dass die Schriftstücke gegenüber dem anderen Verfahrensbeteiligten nicht geheim gehalten werden können, und aufgefordert, die Schriftstücke entweder offenzulegen oder sie aus dem Verfahren zurückzuziehen. Wenn die Geheimhaltungsbedürftigkeit bestätigt wird, werden die Schriftstücke dem anderen Beteiligten nicht zugesandt und vom Amt in der Entscheidung nicht berücksichtigt.

Wenn auf der anderen Seite gewünscht wird, dass die Schriftstücke berücksichtigt werden, aber Dritten nicht zugänglich gemacht werden sollen, können die Schriftstücke an den anderen Verfahrensbeteiligten weitergeleitet werden; gleichzeitig werden sie aber nicht für die Akteneinsicht durch Dritte verfügbar gemacht (für Widerspruchsverfahren, siehe Die Richtlinien, Teil C, Das Widerspruchsverfahren, Teil 1, Verfahrensfragen).

5 Verfahren vor dem Amt betreffend Anträge auf Akteneinsicht

5.1 Online-Zugang zu Akten

Die Inhalte der Akten sind im Tool „Online-Zugang zu Akten“ über die Website des HABM zugänglich.

Sofern die Gemeinschaftsmarkenmeldung veröffentlicht wurde, können diese Akten gebührenfrei eingesehen werden.

5.2 Herunterladbare beglaubigte Kopien

Beschluss Nr. EX-11-3 des Präsidenten des Amtes vom 18. April 2011 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt („Grundsatzbeschluss zur elektronischen Übermittlung“), Artikel 20.

Beglaubigte Kopien der eigentlichen Gemeinschaftsmarkenmeldung oder der Eintragungsurkunde können automatisch generiert und über einen direkten Link von der HABM-Website sowie vom Online-Zugang für Akten für die ausgewählte Gemeinschaftsmarke heruntergeladen werden.

In der Liste der Schriftstücke erscheint neben dem Schriftstück, für das eine beglaubigte Kopie heruntergeladen werden kann, ein Icon. Das Klicken auf das Icon generiert eine beglaubigte Kopie des Schriftstücks im PDF-Format.

Das PDF-Dokument besteht aus einem Deckblatt in den fünf Sprachen des HABM, mit einer Einleitung zum beglaubigten Schriftstück sowie einem individuellen Identifizierungscode für das Originaldokument, gefolgt vom eigentlichen beglaubigten Dokument (Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Eintragungsurkunde). Jede Seite des Dokuments sollte Kopf- und Fußzeile mit wichtigen Elementen tragen, um die Authentizität der beglaubigten Kopie zu garantieren: einen individuellen Identifizierungscode, einen „Kopie“-Stempel, die Unterschrift des für die Ausstellung von beglaubigten Kopien verantwortlichen HABM-Bediensteten, das Datum der beglaubigten Kopie, die Gemeinschaftsmarkennummer und die Seitenzahl. Das angegebene Datum ist das Datum, an dem die beglaubigte Kopie automatisch generiert wurde.

Die automatisch generierten beglaubigten Kopien haben den gleichen Wert wie in auf Antrag in Papierform zugesandte beglaubigte Kopien und können sowohl in elektronischer Form als auch gedruckt verwendet werden.

Wenn eine Behörde eine beglaubigte Kopie erhält, kann sie das Originaldokument unter Verwendung des in der beglaubigten Kopie angegebenen individuellen Identifizierungscode überprüfen. Ein Link „Beglaubigte Kopien überprüfen“ ist unter dem Abschnitt „Datenbanken“ der HABM-Website verfügbar. Das Klicken auf den Link öffnet eine Oberfläche mit einem Feld, in das der individuelle Identifizierungscode eingegeben werden kann, um das Originaldokument im Onlinesystem des HABM zu finden und anzuzeigen.

Es sollte beachtet werden, dass die beglaubigte Kopie einzig die Daten am Tag der Anmeldung/Eintragung widerspiegeln. Die Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand eines Rechtsübergangs, eines Verzichts, teilweisen Verzichts oder einer anderen Handlung sein, welche den Schutzzumfang beeinträchtigen, was nicht in der beglaubigten Kopie der Gemeinschaftsmarkenmeldung oder der Eintragungsurkunde widerspiegelt wird. Aktuelle Informationen sind über die elektronische Datenbank oder durch Antrag auf einen beglaubigten Auszug aus dem Register verfügbar.

5.3 Onlineanträge auf Akteneinsicht

Anträge auf Akteneinsicht können online eingereicht werden. Nutzer können durch Klicken auf das Icon auf der Detailansichtsseite einer ausgewählten Gemeinschaftsmarke auf das Antragsformular zugreifen. Die Nutzer werden dann zu ihrem Nutzerkonto weitergeleitet, auf dem sie aufgefordert werden, sich einzuloggen und den Antrag auf Einsicht in Akten oder zur Erlangung von beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien von speziellen Dokumenten auszufüllen.

5.4 Schriftliche Anträge auf Akteneinsicht

Regel 79 GMDV

Anträge auf Akteneinsicht können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Regeln 80 und 82 GMDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Fax, per Post oder auf elektronischem Weg (siehe Abschnitt 5.3 oben) eingereicht werden.

5.5 Sprachen

Anträge auf Akteneinsicht sind in einer der unten angegebenen Sprachen einzureichen.

5.5.1 Für Gemeinschaftsmarkenmeldungen

Regel 95 Buchstabe a GMDV

Betrifft der Antrag die Einsicht in die Akte einer Gemeinschaftsmarkenmeldung, so ist der Antrag entweder in der Sprache, in der die Gemeinschaftsmarkenmeldung eingereicht worden ist (die „erste“ Sprache), oder in der vom Anmelder der Gemeinschaftsmarke in der Anmeldung angegebenen zweiten Sprache (der „zweiten“ Sprache) einzureichen; dies gilt sowohl für bereits veröffentlichte als auch für noch nicht veröffentlichte Gemeinschaftsmarkenmeldungen.

Falls der Antrag auf Akteneinsicht in einer anderen als den oben angegebenen Sprachen eingereicht wird, muss der Antragsteller von sich aus innerhalb eines Monats eine Übersetzung in einer der oben angegebenen Sprachen einreichen. Wenn diese Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht wird, gilt der Antrag auf Akteneinsicht als nicht gestellt.

Dies gilt nicht, wenn der Antragsteller, der um Akteneinsicht nachsucht, von den Sprachen der Gemeinschaftsmarkenmeldung keine Kenntnis haben konnte (was nur der Fall sein kann, wenn diese Informationen im Onlineregister nicht verfügbar sind und der Antrag unmittelbar bearbeitet werden kann). In diesem Fall kann der Antrag auf Akteneinsicht in jeder der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden.

5.5.2 Für eingetragene Gemeinschaftsmarken

Regel 95 Buchstabe b, Regel 98 GMDV

Betrifft der Antrag auf Akteneinsicht eine eingetragene Gemeinschaftsmarke, so muss dieser in einer der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden.

Die Sprache, in der der Antrag auf Akteneinsicht eingereicht wurde, wird Verfahrenssprache des Akteneinsichtsverfahrens.

Falls der Antrag auf Akteneinsicht in einer anderen als den oben angegebenen Sprachen eingereicht wird, muss der Beteiligte, der um Akteneinsicht nachsucht, von sich aus innerhalb eines Monats eine Übersetzung in einer der oben angegebenen Sprachen einreichen; erfolgt dies nicht, wird der Antrag auf Akteneinsicht als nicht gestellt erachtet.

5.6 Vertretung und Vollmacht

Für die Einreichung eines Antrags auf Akteneinsicht besteht kein Vertretungszwang.

Falls ein Vertreter benannt wird, gelten die allgemeinen Regeln zur Vertretung und Vollmacht. Siehe Die Richtlinien, Teil A, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung

5.7 Bestandteile des Antrags auf Akteneinsicht

Der in Abschnitt 5.3 und 5.4 oben genannte Antrag auf Akteneinsicht muss Folgendes enthalten:

- die Angabe der Anmeldenummer oder der Eintragungsnummer, für die um Einsicht nachgesucht wird;
- den Namen und die Anschrift des Antragstellers,
- gegebenenfalls die Angabe des Schriftstücks oder der Information, in das/die Einsicht beantragt wird (es können Anträge auf Einsicht der vollständigen Akte oder nur spezieller Schriftstücke gestellt werden). Falls der Antrag die Einsicht eines speziellen Schriftstücks betrifft, muss die Art des Schriftstücks (z. B. „Anmeldung“, „Widerspruchsschrift“) genannt werden. Falls die Erteilung von Auskünften aus der Akte beantragt wird, muss die Art der Auskünfte angegeben werden. Falls der Antrag auf Akteneinsicht eine Gemeinschaftsmarkenmeldung betrifft, die noch nicht veröffentlicht worden ist, und die Akteneinsicht durch einen Dritten beantragt wird, bedarf es der Angaben und Nachweise zu der Berechtigung des Dritten auf Akteneinsicht;
- falls Kopien beantragt werden, eine Angabe der Anzahl der beantragten Kopien, ob diese beglaubigt sein sollen oder nicht und, wenn die Schriftstücke in einem Drittland vorgelegt werden sollen, das eine Echtheitsbestätigung der Unterschrift (Legalisierung) verlangt, eine Angabe der Länder, für die die Echtheitsbestätigung erforderlich ist;
- die Unterschrift des Antragstellers gemäß Regel 79 GMDV.

5.8 Mängel

Entspricht der Antrag auf Akteneinsicht nicht den Erfordernissen hinsichtlich der Bestandteile von Anträgen, wird der Antragsteller aufgefordert, die Mängel zu beheben.

Werden die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben, wird der Antrag auf Einsicht abgelehnt.

5.9 Gebühren für Akteneinsicht und Auskunft aus den Akten

Alle Gebühren sind mit dem Eingang des Antrags auf Akteneinsicht fällig (siehe Abschnitte 5.3 und 5.4 oben).

5.9.1 Auskunft aus den Akten

Regel 90 GMDV
Artikel 2 Absatz 29 GMGebV

Für die Erteilung von Auskünften aus den Akten ist eine Gebühr von 10 EUR zu zahlen.

5.9.2 Akteneinsicht

Regel 89 Absatz 1 GMDV
Artikel 2 Absatz 27 GMGebV

Für einen Antrag auf Akteneinsicht im Dienstgebäude des Amtes ist eine Gebühr von 30 EUR zu zahlen.

Regel 89 Absatz 4 GMDV
Artikel 2 Absatz 28 Buchstabe a GMGebV

Wird Akteneinsicht durch die Ausstellung von **unbeglaubigten** Kopien aus den Akten gewährt, ist für diese Kopien eine Gebühr von 10 EUR zuzüglich 1 EUR für jede über 10 hinausgehende Seite zu zahlen.

Regeln 24 Absatz 2, 84 Absatz 6 und 89 Absatz 5 GMDV
Artikel 2 Absatz 26 Buchstabe a GMGebV

Für **unbeglaubigte** Kopien einer Gemeinschaftsmarkenmeldung, **unbeglaubigte** Kopien einer Eintragungsurkunde, **unbeglaubigte** Auszüge aus dem Register oder **unbeglaubigte** Auszüge aus der Gemeinschaftsmarkenmeldung aus der Datenbank ist eine Gebühr von 10 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.

Regel 89 Absatz 4 GMDV
Artikel 2 Absatz 28 Buchstabe b GMGebV

Wird Akteneinsicht durch die Ausstellung von **beglaubigten** Kopien aus den Akten gewährt, ist für diese Kopien eine Gebühr von 30 EUR zuzüglich 1 EUR für jede über 10 hinausgehende Seite zu zahlen.

Regeln 24 Absatz 2, 84 Absatz 6 und 89 Absatz 5 GMDV
Artikel 2 Absatz 26 Buchstabe b GMGebV

Für **beglaubigte** Kopien einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung, **beglaubigte** Kopien einer Eintragungsurkunde, **beglaubigte** Auszüge aus dem Register oder **beglaubigte** Auszüge aus der Gemeinschaftsmarkenanmeldung aus der Datenbank ist eine Gebühr von 30 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.

Allerdings können elektronisch beglaubigte Kopien von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen oder Eintragungsurkunden über die Datenbank CTM-ONLINE gebührenfrei erhalten werden.

5.9.3 Folgen der Nichtzahlung

Regel 89 Absatz 1 GMDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht wird solange als nicht vorgenommen angesehen, wie die Gebühr nicht bezahlt wurde. Die Gebühren gelten nicht nur für den Antrag auf Akteneinsicht durch einen Dritten, sondern auch für den Antrag durch den Anmelder oder Inhaber der Gemeinschaftsmarke. Das Amt ist nicht zur Prüfung des Antrags auf Einsicht verpflichtet und wird diese auch nicht gewähren, solange die Gebühr nicht bezahlt ist.

Das Amt wird jedoch den Antragsteller benachrichtigen, wenn die Gebühr nicht oder nicht vollständig gezahlt wurde:

- falls das Amt für eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung, einer Eintragungsurkunde oder einen Auszug aus dem Register oder aus der Datenbank keine Zahlung erhält;
- falls das Amt für die Einsicht in Akten, die mittels der Ausstellung von beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien der Unterlagen erhalten wurde, keine Zahlung erhalten hat;
- falls das Amt für die Auskünfte aus der Akte keine Zahlung erhalten hat.

Das Amt wird ein Schreiben erstellen, in dem der Betrag der zu zahlenden Gebühren angegeben ist. Falls der genaue Betrag der Gebühr dem Antragsteller, der um Einsicht nachsucht, nicht bekannt ist, weil dieser von der Seitenanzahl abhängt, wird das Amt diese Information entweder in das Standardschreiben aufnehmen oder den Antragsteller über andere geeignete Mittel darüber informieren.

Falls ein Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt wird, wird die entsprechende Gebühr nicht erstattet, abgesehen von den folgenden Ausnahmen:

- Falls die Auskünfte aus der Akte verweigert werden, wird die Gebühr erstattet.
- Falls die Ausstellung von beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung abgelehnt wird, wird die Gebühr erstattet.

Dies bedeutet, dass, falls der Antrag auf den Erhalt von beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien oder Auskünften aus den Akten zurückgezogen wird, bevor das

Amt ihn bearbeitet hat, die Gebühr erstattet wird, oder dass im Fall eines im HABM vorhandenen Geschäftskontos dieses Konto nicht belastet wird.

5.10 Erfordernisse bezüglich der Berechtigung zur Akteneinsicht bezüglich einer unveröffentlichten Anmeldung, wenn der Antrag durch einen Dritten eingereicht wird

Artikel 88 Absatz 1, Absatz 2 GMV Regel 89 Absatz 2 GMDV

Beantragt ein Dritter (*d. h. jemand anderes als der Anmelder der Gemeinschaftsmarke oder sein Vertreter*) die Einsicht in die Akten einer Anmeldung, die noch nicht veröffentlicht worden ist (siehe Abschnitt 3.2.1 oben), so sind verschiedene Fallgestaltungen denkbar.

Wird der Antrag durch einen Dritten basierend auf einem der in Regel 89 Absatz 2 GMDV (siehe Abschnitt 3.2 oben) genannten Gründe geltend gemacht, so muss der Antrag die Angabe und den Nachweis enthalten, dass der Anmelder der Akteneinsicht zugestimmt hat oder erklärt hat, dass er nach Eintragung der Marken gegen den um Akteneinsicht nachsuchenden Antragsteller seine Rechte aus der Marke geltend machen wird.

5.10.1 Zustimmung

Die Zustimmung des Anmelders der Gemeinschaftsmarke muss in Form einer schriftlichen Erklärung vorgelegt werden, in der er sein Einverständnis mit der Einsicht in die betreffende(n) Akte(n) erklärt. Die Zustimmung kann auf die Einsicht in bestimmte Teile der Akten, etwa der Anmeldung usw., beschränkt werden. In diesem Fall darf der Antrag auf Akteneinsicht nicht über das Ausmaß der Zustimmung hinausgehen.

Reicht der Antragsteller keine schriftliche Erklärung mit der Zustimmung des Anmelders der Gemeinschaftsmarke zur Akteneinsicht ein, so ergeht an den Antragsteller ein Bescheid, mit dem ihm eine Frist zur Behebung des Mangels von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung des Bescheids gesetzt wird.

Liegt nach Ablauf der Frist die Zustimmung nicht vor, so wird das Amt den Antrag auf Akteneinsicht ablehnen. Der Antragsteller wird über die Entscheidung der Ablehnung des Antrags auf Akteneinsicht informiert.

Die Entscheidung kann vom Antragsteller mit einer Beschwerde angegriffen werden (Artikel 59 und 60 GMV).

5.10.2 Erklärung, dass Rechte aus der Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden

Regel 89 Absatz 2 GMDV

Stützt sich der Antrag auf die Behauptung, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke die Rechte aus der Marke nach der Eintragung geltend machen werde, so muss der Antragsteller diese Behauptung beweisen. Der hierfür einzureichende Nachweis ist in Form von Dokumenten, zum Beispiel schriftliche Erklärungen des Anmelders der betreffenden Gemeinschaftsmarke, geschäftliche Korrespondenz usw. beizubringen. Die Einlegung eines Widerspruchs aus einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung gegen eine nationale Marke stellt eine Erklärung dar, dass die Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden wird. Bloße Behauptungen seitens des Antragstellers stellen keinen ausreichenden Nachweis dar.

Das Amt wird zunächst prüfen, ob der Nachweis ausreichend ist.

Ist dies der Fall, so wird das Amt den Antrag auf Akteneinsicht und die ihm beigefügten Unterlagen dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke zusenden und ihn auffordern, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen. Erklärt der Anmelder der Gemeinschaftsmarke seine Zustimmung zur Akteneinsicht, so wird die Einsicht gewährt. Falls der Anmelder der Gemeinschaftsmarke Stellung nimmt und der Akteneinsicht widerspricht, wird das Amt diese Stellungnahme dem Antragsteller übermitteln. Sämtliche weiteren Stellungnahmen des Antragstellers werden dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke zugesendet und umgekehrt. Das Amt wird alle von den Beteiligten innerhalb der Frist gemachten Eingaben berücksichtigen und entsprechend entscheiden. Die Entscheidung des Amtes wird sowohl dem Antragsteller als auch dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke mitgeteilt. Diese kann von dem beschwerten Verfahrensbeteiligten mit einer Beschwerde angegriffen werden (Artikel 59 und 60 GMV).

5.11 Gewährung von Akteneinsicht, Form der Einsichtnahme

Wird Einsicht gewährt, so übermittelt das Amt die beantragten Kopien aus den Akten oder erteilt die beantragte Auskunft an den Antragsteller, oder es fordert ihn auf, im Dienstgebäude des Amtes Einsicht in die Akten zu nehmen.

5.11.1 Auskunft aus den Akten

Regel 90 GMDV

Das Amt kann auf Antrag Auskünfte aus den Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen oder -eintragungen erteilen.

Auskünfte aus den Akten ohne vorherigen Antrag werden etwa in den folgenden Fallgestaltungen erteilt: Der Beteiligte möchte erfahren, ob eine bestimmte Gemeinschaftsmarkenmeldung von einem bestimmten Anmelder eingereicht worden ist, er möchte das Datum dieser Anmeldung in Erfahrung bringen oder er möchte erfahren, ob das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen während des Zeitraums

zwischen der Einreichung der Anmeldung und der Veröffentlichung geändert worden ist.

Mit einer solchen Auskunft hat der Beteiligte dann die Entscheidungsgrundlage, ob er Kopien der betreffenden Schriftstücke beantragen will oder Einsicht in die tatsächliche Akte nehmen möchte.

Falls der Beteiligte beispielsweise in Erfahrung bringen möchte, welche Argumente ein Widersprecher in einem Widerspruchsverfahren vorgebracht hat, welche Unterlagen über den Zeitrang eingereicht worden sind oder welches der genaue Wortlaut des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in der ursprünglich eingereichten Fassung ist, so werden solche Auskünfte nicht gegeben. Stattdessen wird das Amt dem Beteiligten nahelegen, einen Antrag auf Einsicht in die tatsächliche Akte einzureichen.

In solchen Fällen würden der Umfang und die Komplexität der zu erteilenden Auskünfte das vernünftige Maß überschreiten und übermäßigen Verwaltungsaufwand verursachen.

5.11.2 Kopien aus den Akten

Wird Akteneinsicht in Form der Bereitstellung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien aus den Akten gewährt, so werden die beantragten Schriftstücke per Post zugesandt.

Wird die Akteneinsicht in den Geschäftsräumen des Amtes gewährt, wird dem Antragsteller ein Termin für die Akteneinsicht gegeben.

6 Verfahren zur Gewährung von Zugang zu den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten

Artikel 90 GMV Regeln 92 und 93 GMDV

Das Amt unterstützt auf dem Wege der Amtshilfe auf Antrag Gerichte und Behörden der Mitgliedstaaten durch Erteilung von Auskünften und Gewährung von Akteneinsicht.

Das Amt übermittelt außerdem auf dem Wege der Amtshilfe auf Antrag sachdienliche Angaben über Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken und über Verfahren, die diese Anmeldungen und die darauf eingetragenen Marken betreffen, an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten.

6.1 Gebührenfreiheit

Regeln 92 Absatz 3 und Regel 93 Absätze 1 und 2 GMDV
--

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskünften aus den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten sind nicht gebührenpflichtig.

Regel 93 Absatz 2 GMDV

Gerichte oder Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaats können Dritten Einsicht in die Akten oder in Kopien aus den Akten, die vom Amt übermittelt wurden, gewähren. Das Amt wird für diese Einsicht keinerlei Gebühren erheben.

6.2 Keine Beschränkung auf unveröffentlichte Anmeldungen

Artikel 90 GMV
Regeln 88 und 92 Absatz 1 GMDV

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskünften aus den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten unterliegen nicht den Beschränkungen des Artikels 88 GMV. Somit kann diesen Institutionen auch Zugang zu den Akten noch nicht veröffentlichter Gemeinschaftsmarkenmeldungen (siehe Unterabschnitt 3.2 oben) sowie zu Aktenteilen, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat, gewährt werden. Dagegen werden diesen Institutionen Vorgänge über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung sowie die in Regel 88 Absatz b GMDV benannten Unterlagen nicht zugänglich gemacht.

Regeln 88 und 93 Absatz 2 GMDV

Gerichte oder Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaats können Dritten Einsicht in die Akten oder in Kopien aus den Akten, die vom Amt übermittelt wurden, gewähren. Eine solche anschließende Einsichtnahme unterliegt den Beschränkungen des Artikels 88 und der Regel 88, so als ob die Akteneinsicht von einem Dritten beantragt worden wäre.

Regel 93 Absatz 3 GMDV

Das Amt weist die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten bei der Übermittlung der Akten oder Kopien der Akten auf die Beschränkungen hin, denen die Gewährung der Einsicht in die Akten einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 88 GMV und Regel 88 GMDV unterliegt.

6.3 Form der Einsichtnahme

Regel 93 Absatz 1 GMDV

Die Einsicht in die Akten einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke durch Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten kann in Kopien der Originalschriftstücke gewährt werden. Da die Akten keine „Originale“ der Schriftstücke enthalten, wird das Amt Ausdrücke aus dem elektronischen System zur Verfügung stellen.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 6

SONSTIGE REGISTEREINTRAGUNGEN

KAPITEL 1

WIDERKLAGE

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Antrag auf Eintragung der Einreichung einer Widerklage vor einem Gemeinschaftsmarkengericht oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht.....	3
3	Antrag auf Eintragung eines Urteils einer Widerklage vor einem Gemeinschaftsmarkengericht oder Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht.....	4

1 Einleitung

Widerklagen dienen, wie in Artikel 100 GMV oder Artikel 84 GGV vorgesehen, der Abwehr von Ansprüchen gegen den Beklagten, der einer Verletzung von Rechten aus einer Gemeinschaftsmarke (GM) oder aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmusters (GGM) beschuldigt wird. Im Rahmen einer derartigen Widerklage ersucht der Beklagte das Gemeinschaftsmarkengericht oder das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht darum, den Verfall oder die Nichtigkeit der GM oder die Nichtigkeit der GGM zu erklären, die er angeblich verletzt hat.

Zweck der Eintragung der Einreichung und des rechtskräftigen Urteils der Widerklage im Register des Amts ist im allgemeinen Interesse, alle wesentlichen Informationen über Widerklagen im Zusammenhang mit GM und GGM, insbesondere die diesbezüglichen rechtskräftigen Urteile, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf diese Weise kann das Amt diese Urteile umsetzen, insbesondere diejenigen, in denen der gänzliche oder teilweise Verfall oder die Nichtigkeit einer GM oder die völlige Nichtigkeit eines GGM erklärt wird.

Durch die Eintragung dieser Widerklagen und der diesbezüglichen rechtskräftigen Urteile in das Register ist das Amt bestrebt, die Grundsätze der Wahrheit, des öffentlichen Glaubens und der Rechtssicherheit eines öffentlichen Registers zu wahren.

2 Antrag auf Eintragung der Einreichung einer Widerklage vor einem Gemeinschaftsmarkengericht oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht

Artikel 100 Absatz 4 GMV
Regel 84 Absatz 3 Buchstabe n GMDV
Artikel 86 Absatz 2 GGV
Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe p GGDV
Mitteilung Nr. 9/05 und Nr. 10/05 des Präsidenten

Gemäß Artikel 100 Absatz 4 GMV und Artikel 86 Absatz 2 GGV teilt das Gemeinschaftsmarkengericht oder das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht, bei dem Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke oder eines Geschmacksmusters erhoben worden ist, dem Amt den Tag der Erhebung der Widerklage mit.

Die Mitteilungen Nr. 9/05 und Nr. 10/05 vom 28. November 2005 betreffen die Benennung der Gemeinschaftsmarkengerichte und der Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte der Mitgliedstaaten (im Folgenden: „GM- oder GGM-Gerichte“) gemäß Artikel 95 Absatz 2 GMV.

Das Amt gestattet es außerdem allen Parteien eines Widerklageverfahrens, die Eintragung einer Widerklage im Register zu beantragen, sofern diese noch nicht vom GM- oder GGM-Gericht mitgeteilt wurde.

Der Antragsteller (das GM- oder GGM-Gericht oder eine der Parteien des Widerklageverfahrens) muss Folgendes angeben und einreichen:

- das Datum, an dem die Widerklage eingereicht wurde,

- die Nummer der betreffenden GM oder des betreffenden GGM,
- Angabe, ob der Antrag sich auf einen Verfall oder eine Nichtigkeitserklärung bezieht,
- sofern der Antragsteller der Eintragung eine der Parteien ist, eine amtliche Bestätigung des GM- oder GGM-Gerichts, welches befugt ist, über die Widerklage zu entscheiden, sofern möglich mit Angabe der Nummer der Rechtssache oder des Geschäftszeichens beim Gericht.

Reicht der Antragsteller der Eintragung keine amtliche Bestätigung des GM- oder GGM-Gerichts ein oder besteht bezüglich der vom Antragsteller eingereichten Informationen Klärungsbedarf, fordert das Amt diese schriftlich an.

Das Amt teilt dem Inhaber der GM oder des GGM und dem GM- oder GGM-Gericht mit, dass die Widerklage in das Register eingetragen wurde. Wurde der Antrag von einer der Parteien des Widerklageverfahrens gestellt, informiert das Amt auch diese Partei.

Die Eintragung in das betreffende Register wird in Teil C.9.3. des Blattes für Gemeinschaftsmarken oder Teil B.3.1 des Blattes für Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht.

3 Antrag auf Eintragung eines Urteils einer Widerklage vor einem Gemeinschaftsmarkengericht oder Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht

Artikel 100 Absatz 6 GMV Regel 84 Absatz 3 Buchstabe o GMDV Artikel 86 Absatz 4 GGV Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe q GGDV

Ergeht bezüglich einer Widerklage auf Verfall oder Nichtigkeit einer GM oder eines GGM ein rechtskräftiges Urteil seitens eines GM- oder GGM-Gerichts, wird eine Kopie des Urteils dem Amt übermittelt.

Das Amt gestattet es außerdem allen Parteien eines Widerklageverfahrens, die Eintragung eines Urteils einer Widerklage im Register zu beantragen, sofern dieses noch nicht vom GM- oder GGM-Gericht mitgeteilt wurde.

Der Antragsteller (das GM- oder GGM-Gericht oder eine der Parteien des Widerklageverfahrens) muss Folgendes angeben und einreichen:

- eine Kopie des Urteils sowie eine Bestätigung der Rechtskräftigkeit des Urteils von dem GM- oder GGM-Gericht,
- das Datum, an dem das Urteil rechtskräftig wurde,
- die Nummer der betreffenden GM oder des betreffenden GGM,
- Angabe, ob der Antrag sich auf einen Verfall oder eine Nichtigkeitserklärung bezieht,
- im Falle einer teilweisen Löschung oder Nichtigkeit, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die gegebenenfalls vom Urteil betroffen sind.

Das Amt benötigt die Bestätigung, dass das Urteil rechtskräftig ist (rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada/passée en force de chose jugée, usw.). Besteht beim Amt Klärungsbedarf, wird schriftlich um Bestätigung ersucht.

Wird durch das rechtskräftige Urteil eine GM teilweise gelöscht, ändert das Amt das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage des Urteils des GM-Gerichts und übermittelt bei Bedarf das geänderte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zur Übersetzung.

Das Amt teilt dem Inhaber der GM oder des GGM und dem GM- oder GGM-Gericht mit, dass das Urteil in das Register eingetragen wurde. Wurde der Antrag von einer der Parteien des Widerklageverfahrens gestellt, informiert das Amt auch diese Partei.

Die Eintragung in das betreffende Register wird in Teil C.9.4. des Blattes für Gemeinschaftsmarken oder Teil B.3.2. des Blattes für Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht.

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – EINGETRAGENE
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER**

**EINGETRAGENE
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER**

**PRÜFUNG VON ANTRÄGEN AUF
NICHTIGERKLÄRUNG EINES
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERS**

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck	5
2	Einführung – Allgemeine Grundsätze für das Nichtigkeitsverfahren ...	5
2.1	Entscheidungsbegründungspflicht.....	5
2.2	Anspruch auf rechtliches Gehör	6
2.3	Umfang der durch die Nichtigkeitsabteilung vorgenommenen Prüfung	6
2.4	Fristeinhaltung	7
3	Antragstellung	8
3.1	Form des Antrags.....	8
3.2	Umfang des Antrags	8
3.3	Verfahrenssprache.....	8
3.4	Bezeichnung des Antrags.....	9
3.5	Das Recht des Antragstellers auf Antragstellung.....	9
3.6	Vertretung im Antragsverfahren.....	9
3.6.1	Vertretungszwang.....	9
3.6.2	Zugelassene Vertreter	10
3.7	Identifizierung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.....	10
3.8	Verfallene Eintragungen	11
3.9	Angabe der Nichtigkeitsgründe, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen	11
3.9.1	Nichtigkeitsgründe	11
3.9.2	Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen	12
3.9.3	Zulässigkeit hinsichtlich eines der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe .	14
3.10	Unterzeichnung des Antrags.....	14
3.11	Übermittlung von Schriftstücken	14
3.12	Gebührenzahlung.....	15
3.13	Verfahrensweise bei Mängeln.....	15
3.14	Übermittlung an den Inhaber	16
3.15	Beteiligung eines angeblichen Rechtsverletzers	16
4	Kontradiktorischer Teil des Verfahrens	17
4.1	Austausch von Schriftsätzen.....	17
4.1.1	Stellungnahme des Inhabers.....	17
4.1.1.1	Allgemeine Grundsätze	17
4.1.1.2	Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke	17
4.1.2	Übersetzung der Stellungnahme des Inhabers	18
4.1.3	Umfang der Verteidigung.....	18

4.1.4	Replik des Antragstellers	19
4.1.4.1	Allgemeine Grundsätze	19
4.1.4.2	Übersetzung der Replik des Antragstellers	20
4.1.4.3	Nachweis der Benutzung einer älteren Marke	20
4.1.5	Beendigung des Austauschs von Stellungnahmen	21
4.1.6	Fristverlängerung und Aussetzung	21
4.1.6.1	Fristverlängerung	21
4.1.6.2	Aussetzung	21
4.1.7	Beweisaufnahme	23
4.1.8	Mündliche Verhandlung	23
4.2	Prüfung	24
4.2.1	Beginn der Prüfung	24
4.2.2	Prüfung der Nichtigkeitsgründe	24
5	Die verschiedenen Nichtigkeitsgründe	25
5.1	Nichtvorliegen eines Geschmacksmusters	25
5.2	Keine Rechtsinhaberschaft	26
5.3	Technische Funktion	26
5.3.1	Zweck	26
5.3.2	Prüfung	27
5.3.3	Alternative Formen	28
5.4	Geschmacksmuster von Verbindungselementen	28
5.5	Fehlen von Neuheit und Eigenart	28
5.5.1	Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters	28
5.5.1.1	Allgemeine Grundsätze	28
5.5.1.2	Amtliche Veröffentlichungen	29
5.5.1.3	Ausstellungen und Verwendung im Verkehr	30
5.5.1.4	Offenbarungen per Internet	31
5.5.1.5	Unter Eid oder an Eides statt abgegebene schriftliche Erklärungen (eidesstattliche Versicherungen)	31
5.5.1.6	Unzureichende Offenbarung	32
5.5.1.7	Offenbarung gegenüber einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit	33
5.5.1.8	Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist	33
5.5.1.9	Schonfrist	34
5.5.2	Beurteilung von Neuheit und Eigenart	34
5.5.2.1	Allgemeine Grundsätze	35
5.6	Kollision mit älteren Geschmacksmustern	43
5.7	Verwendung eines älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft	44
5.7.1	Zeichen mit Unterscheidungskraft	44
5.7.2	Verwendung in einem jüngeren Geschmacksmuster	44
5.7.3	Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützten Antrags (älteres Zeichen mit Unterscheidungskraft)	45
5.7.4	Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung	45
5.8	Unerlaubte Verwendung eines nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützten Werks	47
5.8.1	Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV gestützten Antrags (älteres Urheberrecht)	47
5.8.2	Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung	47

5.9	Teilweise Nichtigkeit	48
5.10	Nichtigkeitsgründe, die allein durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats anwendbar werden	48
6	Beendigung des Verfahrens	49
6.1	Beendigung des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache	49
6.2	Kostenentscheidung	49
6.2.1	Fälle, in denen eine Kostenentscheidung erforderlich ist.....	49
6.2.2	Fälle, in denen keine Kostenentscheidung erforderlich ist.....	49
6.2.2.1	Parteivereinbarung über die Kosten	49
6.2.2.2	Kostenverteilung.....	50
6.2.2.3	Kostenfestsetzung.....	50
6.3	Fehlerberichtigung und Registereintragung	51
6.3.1	Fehlerberichtigung.....	52
6.3.2	Registereintragung	52
7	Beschwerde	52
7.1	Beschwerderecht.....	52
7.2	Abhilfe	52

1 Zweck

In diesen Richtlinien wird erklärt, wie die Anforderungen der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster¹ (GGV), der Verordnung zur Durchführung der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster² (GGDV) und der Gebührenverordnung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster³ (GGGebV) in der Praxis durch die Nichtigkeitsabteilung des Amtes umgesetzt werden, und zwar vom Eingang des Antrags auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters („Antrag“) bis zum Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens. Die Richtlinien sollen sicherstellen, dass die Verfahren gleichförmig durchgeführt werden und die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung miteinander in Einklang stehen. Es ist weder beabsichtigt noch möglich, den rechtlichen Inhalt der Verordnungen durch diese Richtlinien zu ergänzen oder einzuschränken.

2 Einführung – Allgemeine Grundsätze für das Nichtigkeitsverfahren

2.1 Entscheidungsbegründungspflicht

In den Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung sind die Gründe anzugeben, auf die sie gestützt werden (Artikel 62 GGV). Die Begründung muss logisch sein und darf keine inneren Widersprüche erkennen lassen.

Die Nichtigkeitsabteilung muss über jeden von den Beteiligten vorgetragene(n) Klagegrund entscheiden (siehe Urteil vom 10. Juni 2008, T-85/07, Randnummer 20). Die Nichtigkeitsabteilung ist jedoch nicht gehalten, ihre Beurteilung des Werts jeder Rechtsausführung und jedes ihr vorgelegten Beweises zu begründen; dies gilt insbesondere dann, wenn die Rechtsausführung oder der Beweis ihres Erachtens bedeutungslos oder für den Ausgang des Streits unerheblich sind (siehe analog Urteil vom 15. Juni 2000, C-237/98 P, Randnummer 51). Es reicht aus, dass die Nichtigkeitsabteilung die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen anführt, die im Zusammenhang mit der Entscheidung entscheidungserheblich sind (siehe Urteil vom 12. November 2008, T-7/04, Randnummer 81).

Die Frage, ob die Begründung einer Entscheidung diesen Anforderungen genügt, ist nicht nur im Hinblick auf ihren Wortlaut zu entscheiden, sondern auch anhand ihres

¹ [Verordnung \(EG\) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster](#), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 6/2002 und (EG) Nr. 40/94, mit der dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle Wirkung verliehen wird.

² [Verordnung \(EG\) Nr. 2245/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2002 zur Durchführung der Verordnung \(EG\) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster](#), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 876/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle.

³ [Verordnung \(EG\) Nr. 2246/2002 der Kommission vom 16. Dezember 2002 über die Gebühren](#), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 877/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle.

Kontextes sowie sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (siehe Urteil vom 7. Februar 2007, T-317/05, Randnummer 57).

2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

Die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung dürfen nur auf Gründe oder Beweismittel gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (zweiter Satz von Artikel 62 GGV).

Zu diesem Zweck fordert die Nichtigkeitsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, eine Stellungnahme zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter oder zu den Mitteilungen des Amtes selbst einzureichen (Artikel 53 Absatz 2 GGV).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich auf alle tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage für die Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Nichtigkeitsabteilung einnehmen will (siehe Urteil vom 20. April 2005, T-273/02, „CALPICO/CALYPSO“, Randnummern 64-65).

Die Nichtigkeitsabteilung kann ihre Analyse der Tatsachen auf die praktische Erfahrung stützen, die sie allgemein aus der Vermarktung allgemeiner Konsumgüter erlangt hat, welche wahrscheinlich allen bekannt sind und welche insbesondere den informierten Benutzern derartiger Güter bekannt sind; in diesem Falle ist die Nichtigkeitsabteilung nicht gehalten, Beispiele oder Beweise für eine derartige praktische Erfahrung anzuführen.

2.3 Umfang der durch die Nichtigkeitsabteilung vorgenommenen Prüfung

In einem Nichtigkeitsverfahren ist die Nichtigkeitsabteilung bei der Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt (Artikel 63 Absatz 1 GGV). Die Nichtigkeitsabteilung muss jedoch die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen abwägen, deren Schlüssigkeit beurteilen und danach die rechtlichen Schlüsse daraus ziehen; dabei ist sie nicht an die Punkte gebunden, hinsichtlich derer zwischen den Beteiligten Einvernehmen besteht. Nicht durch Beweise belegte Tatsachenbehauptungen werden nicht berücksichtigt (siehe Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 22. April 2008, ICD 4448).

Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sind drei verschiedene Dinge, die nicht verwechselt werden dürfen. So ist zum Beispiel das Datum der Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters eine Tatsache. Zum Beweis dieser Tatsache könnte das Datum der Veröffentlichung eines Katalogs angeführt werden, in welchem das ältere Geschmacksmuster abgebildet ist, zusammen mit einem Beweis dafür, dass der Katalog der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung oder dem Prioritätstag des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugänglich gemacht wurde. Der Antragsteller könnte argumentieren, dass das ältere Geschmacksmuster der Neuheit des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters entgegensteht, weil beide beim informierten Benutzer einen ähnlichen Gesamteindruck hervorrufen. Ob einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster Neuheit fehlt oder nicht, ist keine Tatsachenfrage, sondern eine Rechtsfrage, die durch die Nichtigkeitsabteilung auf Grundlage der von

den Beteiligten vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu entscheiden ist.

Durch Sachverständige erstellte Berichte oder Gutachten und andere schriftliche Erklärungen fallen unter die in Artikel 65 Absatz 1 Buchstaben c und f GGV aufgeführten Beweismittel. Der Umstand, dass diese verfahrensrechtlich zulässig sind, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Erklärungen glaubhaft sind und als Beweis der zu beweisenden Tatsachen taugen. Derartige Erklärungen sind vielmehr kritisch sowohl daraufhin zu prüfen, ob die Angaben zutreffend und richtig sind, als auch daraufhin, ob sie von einer unabhängigen Stelle stammen bzw. Einschränkungen unterliegen oder durch schriftliche Informationen belegt sind (siehe Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 22. April 2008, ICD 4448).

Darüber hinaus sind die rechtlichen Kriterien für die Annahme eines Nichtigkeitsgrundes natürlich Teil der Rechtsfragen, die der Nichtigkeitsabteilung zur Prüfung vorgelegt werden. Über Rechtsfragen muss die Nichtigkeitsabteilung unter Umständen auch dann entscheiden, wenn diese nicht von den Beteiligten aufgeworfen wurden, soweit die Entscheidung über diese Frage erforderlich ist, um die richtige Anwendung der GGV sicherzustellen. Die Nichtigkeitsabteilung wird somit von Amts wegen diejenigen Rechtsfragen prüfen, die unabhängig von jeglichem Tatsachenhintergrund beurteilt werden können und deren Prüfung für eine stattgebende oder abweisende Entscheidung erforderlich ist, selbst wenn sich die Beteiligten nicht zur betreffenden Frage geäußert haben (siehe analog Urteil vom 1. Februar 2005, T-57/03, Randnummer 21). Zu diesen Rechtsfragen zählen unter anderem die Definition des informierten Benutzers und der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers im Sinne von Artikel 6 GGV.

2.4 Fristeinhaltung

Die Nichtigkeitsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 63 Absatz 2 GGV).

Die Beteiligten werden daran erinnert, dass sie Tatsachen und Beweismittel, auf die sie sich stützen, rechtzeitig innerhalb der durch die Nichtigkeitsabteilung gesetzten Fristen vorbringen müssen. Beteiligte, die diese Fristen versäumen, laufen Gefahr, dass ihre Beweismittel außer Betracht bleiben. Beteiligte haben keinen bedingungslosen Anspruch darauf, dass Tatsachen und Beweismittel, die nicht rechtzeitig vorgebracht werden, durch die Nichtigkeitsabteilung berücksichtigt werden.

Macht die Nichtigkeitsabteilung von dem ihr durch Artikel 63 Absatz 2 GGV eingeräumten Ermessen Gebrauch, so muss sie begründen, warum die verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zulässig sind oder nicht; dabei ist erstens zu berücksichtigen, ob das verspätet eingereichte Material auf den ersten Blick von wirklicher Relevanz für das Ergebnis des bei ihr anhängig gemachten Nichtigkeitsverfahrens sein kann, und zweitens, ob das Verfahrensstadium, in dem das verspätete Vorbringen erfolgt, und die Umstände, die es begleiten, einer solchen Berücksichtigung nicht entgegenstehen (siehe Urteil vom 13. März 2007, C-29/05 P, Randnummern 42-44).

3 Antragstellung

3.1 Form des Antrags

Für die Antragstellung (Artikel 52 GGV) stellt das Amt ein Formblatt (Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe f GGDV) zur Verfügung, das auf der Website des Amtes heruntergeladen werden kann.

Die Benutzung des Formblatts wird dringend empfohlen (Artikel 68 Absatz 6 GGDV), weil es die Antragsbearbeitung erleichtert und Fehler zu vermeiden hilft.

Der Antrag ist mit den dazugehörigen Beweisdokumenten in der Anlage in zweifacher Ausfertigung einzureichen, damit eine Ausfertigung im Archiv des Amtes verbleiben und die andere ohne Qualitätsverlust durch Fotokopieren dem Inhaber übermittelt werden kann. Wird ein Antrag nur in einfacher Ausfertigung eingereicht, so kann die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller auffordern, binnen eines Monats bzw., wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz bzw. seine Niederlassung nicht in der Europäischen Gemeinschaft hat, binnen zwei Monaten eine zweite Ausfertigung einzureichen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

3.2 Umfang des Antrags

In einem Nichtigkeitsverfahren kann der Antragsteller lediglich die Feststellung der Nichtigkeit des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in seiner eingetragenen Form beantragen (Artikel 25 GGV).

Sind angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster Teil einer Sammeleintragung, so muss jedes einzeln angefochten und durch Angabe seiner vollen Eintragsnummer bezeichnet werden (Artikel 37 Absatz 4 GGV). Ein einzelner Antrag (und eine gemeinsame Begründung) können sich auf mehr als ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster einer Sammeleintragung beziehen. In einem solchen Fall ist die Gebühr für den Antrag für jedes einzelne angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu entrichten. Das Amt empfiehlt jedoch, im Interesse der Klarheit gesonderte Anträge für jedes der einzelnen angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster einzureichen.

3.3 Verfahrenssprache

Die bei der Anmeldung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters verwendete Sprache (Sprache der Anmeldung) ist die Sprache des Nichtigkeitsverfahrens (Verfahrenssprache), wenn die Sprache der Anmeldung eine der fünf Sprachen des Amtes ist (Artikel 98 GGV; Artikel 29 GGDV).

Ist die Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes, ist die Verfahrenssprache die zweite in der Anmeldung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters angegebene Sprache (Artikel 98 Absatz 4 GGV; Artikel 29 Absatz 1 GGDV).

Anträge auf Nichtigkeitsklärung sind in der Verfahrenssprache zu stellen. Wird der Antrag nicht in der Verfahrenssprache eingereicht, fordert die Nichtigkeitsabteilung den

Antragsteller auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Erhalt der Aufforderung eine Übersetzung vorzulegen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

Die Beteiligten des Nichtigkeitsverfahrens können eine andere Verfahrenssprache vereinbaren, sofern diese eine Amtssprache der Europäischen Union ist. Das Amt ist binnen zwei Monaten, nachdem der Antrag dem Inhaber zugestellt wurde, über die Vereinbarung zu unterrichten. Wurde der Antrag nicht in der betreffenden Sprache eingereicht, so muss der Antragsteller binnen eines Monats ab dem Tag, an dem das Amt über die Vereinbarung unterrichtet wurde, eine Übersetzung des Antrags in der betreffenden Sprache einreichen (Artikel 98 Absatz 5 GGV; Artikel 29 Absatz 6 GGDV)

Hinsichtlich der für Beweisdokumente geltenden Sprachregelung siehe nachstehend Ziffer 3.9.2.

3.4 Bezeichnung des Antrags

Der Antrag muss Angaben über Namen und Anschrift des Antragstellers enthalten (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c GGDV).

Ist es anhand der im Antrag gemachten Angaben nicht möglich, den Antragsteller eindeutig zu identifizieren, und wird dieser Mangel nicht binnen zwei Monaten, nachdem die Nichtigkeitsabteilung zu dessen Behebung aufgefordert hat, behoben, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

3.5 Das Recht des Antragstellers auf Antragstellung

Eine natürliche oder juristische Person wie auch eine hierzu befugte Behörde kann bei der Nichtigkeitsabteilung gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben a und b GGV einen Antrag auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters einreichen (Artikel 52 Absatz 1 GGV).

Ist der Nichtigkeitsgrund jedoch die Verletzung eines älteren Rechts im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben c bis f GGV oder die missbräuchliche Verwendung amtlicher Kennzeichen im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe g GGV, so ist ein Antrag auf Nichtigerklärung nur zulässig, wenn der Antragsteller Anspruch auf das ältere Recht hat bzw. von der Verwendung des amtlichen Kennzeichens betroffen ist (Artikel 52 Absatz 1 GGV).

Hinsichtlich der Substantiierung des Anspruchs des Antragstellers wird auf die nachstehende Ziffer 3.9.2 verwiesen.

3.6 Vertretung im Antragsverfahren

3.6.1 Vertretungszwang

Grundsätzlich finden die für die Vertretung in Gemeinschaftsmarkenverfahren geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffende Nichtigkeitsverfahren (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung).

Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union haben, sind nicht verpflichtet, sich in Verfahren vor dem Amt vertreten zu lassen.

Hat der Antragsteller weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union, muss er durch einen Vertreter vertreten sein; andernfalls wird er aufgefordert, binnen zwei Monaten einen Vertreter zu bestellen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 77 Absatz 2 GGV; Artikel 30 Absatz 1 und 28 Absatz 1 Buchstabe c GGDV).

Bei der Prüfung, ob der Antragsteller eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union hat, folgt die Nichtigkeitsabteilung den Vorgaben des Gerichtshofs in seinem Urteil vom 22. November 1978 in der Rechtssache C-33/78, „Somafer SA“, Randnummer 12 („[...] so ist mit dem Begriff der Zweigniederlassung, der Agentur oder der sonstigen Niederlassung ein Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit gemeint, der auf Dauer als Außenstelle eines Stammhauses hervortritt, eine Geschäftsführung hat und sachlich so ausgestattet ist, dass er in der Weise Geschäfte mit Dritten betreiben kann, [...]“). Der Beweis, dass der Antragsteller eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union hat, kann unter anderem durch die Gründungsurkunde/Gesellschaftssatzung, durch Jahresberichte, schriftliche Erklärungen und sonstige Geschäftsdokumente geführt werden.

3.6.2 Zugelassene Vertreter

Die Vertretung Dritter vor dem Amt ist nur durch Rechtsanwälte oder zugelassene Vertreter möglich, die die Anforderungen von Artikel 78 Absatz 1 GGV erfüllen.

Eine natürliche oder juristische Person, deren Wohnsitz, Sitz oder tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft gelegen ist, kann sich vor dem Amt durch einen ihrer Angestellten vertreten lassen. Angestellte einer solchen juristischen Person können auch eine andere juristische Person vertreten, die weder ihren Wohnsitz oder Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung innerhalb der Europäischen Union hat, sofern die beiden juristischen Personen wirtschaftlich miteinander verbunden sind (Artikel 77 Absatz 3 GGV).

3.7 Identifizierung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters

Der Antrag auf Nichtigerklärung muss in Bezug auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, für das eine Nichtigerklärung beantragt wird, die Nummer der Eintragung sowie den Namen und die Anschrift seines Inhabers, wie im Register eingetragen, enthalten (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a GGDV).

Kann das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund der vom Antragsteller gemachten Angaben nicht zweifelsfrei ermittelt werden, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten die erforderlichen

Informationen vorzulegen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

3.8 Verfallene Eintragungen

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann auch nach Erlöschen des Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder dem Verzicht darauf für nichtig erklärt werden (Artikel 24 Absatz 2 GGV).

Ist die Eintragung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags oder davor erloschen oder Gegenstand eines Verzichts, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten Nachweise für sein rechtliches Interesse an der Erklärung der Nichtigkeit vorzulegen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV) (siehe Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 16. Juni 2011, ICD 8231).

Von einem rechtlichen Interesse ist zum Beispiel dann auszugehen, wenn der Antragsteller nachweist, dass der Inhaber des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Schritte mit dem Ziel unternommen hat, Rechte aus dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster gegen den Antragsteller geltend zu machen.

Sollte während des Nichtigkeitsverfahrens die Eintragung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters erlöschen oder der Verzicht darauf erklärt werden, so wird dem Antragsteller eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um mitzuteilen, ob er seinen Antrag aufrechterhält; im bejahenden Fall sind binnen der Frist auch die Gründe anzugeben, auf die der Antrag auf Entscheidung in der Sache gestützt wird.

3.9 Angabe der Nichtigkeitsgründe, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Im Antrag sind die Nichtigkeitsgründe, auf die der Antrag gestützt wird (Artikel 52 Absatz 2 GGV; Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i GGDV), sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen anzugeben (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV).

3.9.1 Nichtigkeitsgründe

Verwendet der Antragsteller das durch das Amt zur Verfügung gestellte Formblatt (Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe f GGDV), so erfolgt die Angabe der Nichtigkeitsgründe durch Ankreuzen eines oder mehrerer Kästchen im Feld „Nichtigkeitsgründe“. Die Nichtigkeitsabteilung prüft den Antrag im Lichte aller in der Begründung dargelegten Nichtigkeitsgründe, selbst wenn die entsprechenden Kästchen im verwendeten Formblatt nicht angekreuzt wurden.

Verwendet der Antragsteller nicht das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt, so genügt die Angabe des einschlägigen Unterabschnitts von Artikel 25 Absatz 1 GGV, zum Beispiel „Nichtigkeitsgrund gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a GGV“, damit

der Antrag hinsichtlich der Angabe der Nichtigkeitsgründe die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt.

Gehen aus dem Antrag die Gründe, auf die er gestützt wird, nicht eindeutig hervor, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten weitere Angaben zu diesem Punkt zu machen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

Andere Nichtigkeitsgründe als diejenigen, auf die der Antrag ausdrücklich gestützt wird, werden als unzulässig angesehen, wenn sie erst später der Nichtigkeitsabteilung gegenüber geltend gemacht werden.

Das Amt empfiehlt nachdrücklich, alle Nichtigkeitsgründe in einem einzigen Antrag vorzubringen. Werden gegen ein und dasselbe angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster mehrere Anträge separat eingereicht, die auf unterschiedliche Nichtigkeitsgründe gestützt sind, kann die Nichtigkeitsabteilung diese innerhalb desselben Verfahrens bearbeiten. Die Nichtigkeitsabteilung kann sich später dafür entscheiden, die Anträge wieder getrennt zu bearbeiten (Artikel 32 Absatz 1 GGDV).

3.9.2 Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Der Antragsteller muss die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen angeben, auf die sich sein Antrag stützt (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV).

Die Bemerkungen sind entweder im entsprechenden Kästchen des vom Amt zur Verfügung gestellten Formblatts (Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe f GGDV) oder in der in der Anlage beigefügten substantiierten Begründung niederzulegen.

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Geschmacksmuster verfüge nicht über eine Neuheit oder Eigenart (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV), so muss der Antrag eine Wiedergabe jedes der älteren Geschmacksmuster enthalten, die der Neuheit oder Eigenart des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters entgegenstehen könnten, sowie Unterlagen, welche die Offenbarung dieser älteren Geschmacksmuster belegen (Artikel 7 GGV; Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v GGDV).

Macht der Antragsteller geltend, dem Inhaber stehe kein Recht an dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV), so muss der Antrag den Nachweis dafür enthalten, dass dem Antragsteller das Recht an dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund einer Gerichtsentscheidung zusteht (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii GGDV).

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster kollidiere mit einem älteren Geschmacksmuster (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV), so muss der Antrag eine Wiedergabe und Angaben zur Identifizierung des älteren Geschmacksmusters enthalten. Darüber hinaus muss der Antrag den Nachweis dafür enthalten, dass der Antragsteller Inhaber des älteren Geschmacksmusters ist und so berechtigt ist, das ältere Geschmacksmuster als Nichtigkeitsgrund geltend zu machen (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii GGDV).

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster verletze ein älteres Recht, namentlich, dass es eine unerlaubte Verwendung eines Zeichens mit Unterscheidungskraft (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV) oder eines nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützten Werks (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV) darstelle, so muss der Antrag eine Wiedergabe und Angaben zur Identifizierung des Zeichens mit Unterscheidungskraft oder des urheberrechtlich geschützten Werks enthalten.

Darüber hinaus muss der Antrag den Nachweis dafür enthalten, dass der Antragsteller der Inhaber des betreffenden älteren Geschmacksmusters ist (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii GGDV). Ist das ältere Recht *nicht eingetragen*, so gilt diese Voraussetzung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrags als erfüllt, wenn der Antragsteller einen Nachweis dafür vorbringt, dass das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft bzw. das ältere urheberrechtlich geschützte Werk vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters unter dem Namen des Antragstellers verwendet bzw. offenbart wurde (siehe hinsichtlich der Substantiierung der gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben e und f GGV geltend gemachten Rechtsinhaberschaft am älteren Recht die nachstehenden Ziffern 5.7.3 und 5.8.1).

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster stelle eine missbräuchliche Verwendung eines der in Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums genannten Gegenstände und Zeichen oder anderer als der in Artikel 6ter aufgezählten Stempel, Kennzeichen und Wappen, die für einen Mitgliedstaat von besonderem öffentlichen Interesse sind, dar (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe g GGV), so muss der Antrag eine Wiedergabe und Angaben des betreffenden Gegenstands sowie den Nachweis enthalten, dass der Antrag von der Person oder Einrichtung gestellt wird, die von der missbräuchlichen Verwendung betroffen ist (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv GGDV).

Fehlen die vorgenannten Angaben und behebt der Antragsteller diesen Mangel nicht binnen zwei Monaten, nachdem er durch die Nichtigkeitsabteilung dazu aufgefordert wurde, so weist die Nichtigkeitsabteilung den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

Werden die Beweismittel zur Begründung des Antrags nicht in der Verfahrenssprache eingereicht, so muss der Antragsteller von sich aus binnen einer Frist von zwei Monaten nach Einreichung der Beweismittel eine Übersetzung der betreffenden Beweismittel in der betreffenden Sprache vorlegen (Artikel 29 Absatz 5 GGDV). Die Frage, ob bestimmte Teile der Beweisdokumente als irrelevant für den Antrag anzusehen sein könnten und deshalb keiner Übersetzung bedürfen, steht im Ermessen des Antragstellers. Wird keine Übersetzung eingereicht, so lässt die Nichtigkeitsabteilung diejenigen Textteile der Beweismittel außer Betracht, die nicht übersetzt wurden, und stützt ihre Entscheidung allein auf diejenigen Beweismittel, die ihr in einer Übersetzung in der Verfahrenssprache vorgelegt wurden (Artikel 31 Absatz 2 GGDV).

Dokumente, die den Antrag stützen, sind in einem Anlagenverzeichnis aufzuführen, welches dem Antrag selbst beizufügen ist. Es entspricht bester Praxis, im Anlagenverzeichnis für jedes in der Anlage beigefügte Dokument die Nummer der Anlage (Anlage A.1, A.2 ...), eine Kurzbezeichnung des Dokuments (z. B. „Brief“) und Angaben zum Datum, dem/den Verfasser(n) und der Anzahl der Seiten beizufügen

sowie die Stelle (Seite und Absatz) in der Antragschrift anzugeben, in der auf das Dokument verwiesen und dessen Relevanz erklärt wird.

Die der Antragschrift in der Anlage beigefügten Dokumente müssen mit Seitenzahlen versehen sein. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Seiten der Anlage ordnungsgemäß gescannt und den anderen Beteiligten mitgeteilt wurden.

3.9.3 Zulässigkeit hinsichtlich eines der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe

Ein Antrag, der auf mehr als einen Nichtigkeitsgrund gestützt wird, ist zulässig, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen für zumindest einen dieser Nichtigkeitsgründe erfüllt sind.

3.10 Unterzeichnung des Antrags

Der Antrag auf Nichtigklärung muss durch den Antragsteller oder, wenn dieser einen Vertreter hat, durch einen Vertreter unterzeichnet sein (Artikel 65 Absatz 1 GGDV).

Fehlt die Unterschrift, fordert die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller auf, diesen Mangel binnen zwei Monaten zu beheben. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

3.11 Übermittlung von Schriftstücken

Anträge auf Nichtigklärung können beim Amt auf dem Postwege, durch persönliche Übergabe oder per Fernkopierer/Fax übermittelt werden (Artikel 65 GGDV). Die Antragseinreichung auf elektronischem Wege wird möglich sein, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind und der Präsident einen entsprechenden Beschluss gefasst hat.

Ist eine per Fax eingegangene Mitteilung unvollständig oder unleserlich oder hat die Nichtigkeitsabteilung ernste Zweifel an der Richtigkeit der Übermittlung, so teilt die Nichtigkeitsabteilung dies dem Sender mit und fordert ihn auf, das Originalschriftstück binnen einer durch die Nichtigkeitsabteilung gesetzten Frist nochmals per Fax zu senden oder das Originalschriftstück vorzulegen. Wird dieser Aufforderung fristgerecht nachgekommen, so gilt das Datum des Empfangs der erneuten Sendung oder des Originalschriftstücks als das Datum des Empfangs der ursprünglichen Mitteilung. Wird der Aufforderung nicht binnen der gesetzten Frist nachgekommen, so gilt die Mitteilung als nicht eingegangen (Artikel 66 Absatz 2 GGDV).

Eine Übermittlung per Fax ist für Anträge auf Nichtigklärung ungeeignet, insbesondere wenn der Antrag auf mangelnde Neuheit und/oder Eigenart gestützt wird, weil bei Faxübertragungen unter Umständen die Qualität der Wiedergabe des/der älteren Geschmacksmuster/s und die Farbdarstellung beeinträchtigt werden.

Für per Fax übermittelte Anträge empfiehlt das Amt dem Antragsteller, das Originalschriftstück binnen eines Monats ab dem Tag der Faxsendung in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Nichtigkeitsabteilung wird dann eine Ausfertigung an

den Inhaber weiterleiten. Sollte der Antragsteller nach einer Übermittlung per Fax die Originalschriftstücke nicht nachreichen, so führt die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren mit den ihr vorliegenden Dokumenten durch.

Der Antragsteller ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Merkmale älterer Geschmacksmuster oder anderer Rechte, so wie diese in dem der Nichtigkeitsabteilung zugegangenen Fax erscheinen, ausreichend sichtbar und erkennbar sind, damit die Nichtigkeitsabteilung ihre Entscheidung treffen kann. Ein Antrag wird als unbegründet zurückgewiesen, wenn der per Fax übermittelte Nachweis für den vorbestehenden Formschatz oder ältere Rechte zwar nicht völlig unleserlich, jedoch nicht von ausreichender Qualität ist, um alle Einzelheiten für den Vergleich mit dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu erkennen (siehe Entscheidung vom 10. März 2008, R 586/2007-3 –Barbecues, Randnummern 23- 26).

3.12 Gebührenzahlung

Der Antrag auf Nichtigerklärung gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für den Antrag auf Nichtigerklärung in voller Höhe entrichtet worden ist (Artikel 52 Absatz 2 GGV; Artikel 28 Absatz 2 und Artikel 30 Absatz 2 GGDV).

Zahlungen können durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amtes geleistet werden (Artikel 5 Absatz 1 GGGebV); wer ein laufendes Konto beim Amt hat, kann Zahlungen über das laufende Konto leisten. Bei Zahlung über das laufende Konto wird die Gebühr bei Eingang des Antrags automatisch dem laufenden Konto des Antragstellers belastet. Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt der Tag, an dem der eingezahlte Betrag einem Bankkonto des Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird (Artikel 7 Absatz 1 GGGebV).

Siehe dazu die Richtlinien , Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

Zahlungen per Scheck sind nicht möglich.

Stellt das Amt fest, dass die Gebühren nicht entrichtet worden sind, so teilt es dies dem Antragsteller mit und weist ihn darauf hin, dass der Antrag als nicht gestellt gilt, wenn er die Gebühren nicht innerhalb von zwei Monaten nach Empfang der Mitteilung entrichtet. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, gilt der Antrag als nicht gestellt, und dies wird dem Antragsteller mitgeteilt. Werden die Gebühren nach Fristablauf gezahlt, so werden sie dem Antragsteller erstattet (Artikel 30 Absatz 2 GGDV).

Das Datum der Gebührenzahlung bestimmt das Einreichungsdatum für den Antrag auf Nichtigerklärung (Artikel 52 Absatz 2 GGV; Artikel 30 Absatz 2 GGDV).

3.13 Verfahrensweise bei Mängeln

Stellt die Nichtigkeitsabteilung fest, dass der Antrag unzulässig und der Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben worden ist, so erlässt sie eine Entscheidung, in der der Antrag als unzulässig zurückgewiesen wird (Artikel 30 Absatz 1 GGDV). Die Gebühr wird nicht erstattet.

3.14 Übermittlung an den Inhaber

Die Übermittlung eines Antrags auf Nichtigerklärung an den Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters erfolgt erst, wenn der Antrag für zulässig befunden wurde (Artikel 31 Absatz 1 GGDV). Bei dieser Übermittlung handelt es sich nicht um eine rein verfahrenstechnische Maßnahme, sondern um die Entscheidung über die Zulässigkeit. Diese Entscheidung kann zusammen mit der Endentscheidung angefochten werden (Artikel 55 Absatz 2 GGV).

Die Entscheidung über die Zulässigkeit kann jedoch gemäß den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungs- und Verfahrensrechts zurückgenommen werden, und zwar von Amts wegen, wenn binnen angemessener Frist Unregelmäßigkeiten durch das Amt festgestellt werden oder wenn der Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters dasselbe in seiner ersten Stellungnahme feststellt (Artikel 31 Absatz 1 GGDV) oder auch, wenn derjenige, der die Nichtigerklärung beantragt hat, die betreffenden Unregelmäßigkeiten nicht binnen der durch das Amt gesetzten Frist behebt (Artikel 30 GGDV) (siehe Artikel 68 GGV sowie, in analoger Anwendung, Urteil vom 18. Oktobere 2012 in der Rechtssache C-402/11 P, „REDTUBE/REDTUBE“, Randnummer 59).

Weist die Nichtigkeitsabteilung den Antrag nicht als unzulässig zurück, so wird dem Inhaber der Antrag übermittelt und eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um zum Antrag Stellung zu nehmen (siehe dazu weiter unten Abschnitt 4.1.1 Stellungnahme des Inhabers).

3.15 Beteiligung eines angeblichen Rechtsverletzers

Solange die Nichtigkeitsabteilung keine rechtskräftige Entscheidung getroffen hat, kann ein Dritter, der glaubhaft macht, dass ein Verfahren wegen Verletzung desselben Gemeinschaftsgeschmacksmusters gegen ihn eingeleitet worden ist, dem Nichtigkeitsverfahren beitreten (Artikel 54 GGV; Artikel 33 GGDV).

Der angebliche Rechtsverletzer muss seinen Antrag auf Beitritt zum Verfahren innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Einleitung des Verletzungsverfahrens einreichen. Sofern der Inhaber nicht Beweis dafür erbringt, dass nach dem anwendbaren nationalen Recht ein anderes Datum maßgeblich ist, geht die Nichtigkeitsabteilung davon aus, dass das Verfahren an dem Tag „eingeleitet“ wurde, an dem die Klage dem angeblichen Rechtsverletzer zugestellt wurde. Der angebliche Rechtsverletzer muss Beweis für das Datum der Klagezustellung erbringen.

Ein Dritter, der glaubhaft macht, (i) dass der Rechtsinhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ihn aufgefordert hat, eine angebliche Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu beenden, und (ii) dass der Dritte selbst ein Verfahren eingeleitet hat, um eine Gerichtsentscheidung darüber herbeizuführen, dass er das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht verletzt (sofern nach nationalem Recht Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern statthaft sind), kann ebenfalls dem Nichtigkeitsverfahren als Beteiligter beitreten (Artikel 54 und Artikel 81 Buchstabe b GGV).

Der Antrag auf Beitritt zum Verfahren ist schriftlich einzureichen und zu begründen und gilt erst als gestellt, wenn die Nichtigkeitsgebühr entrichtet worden ist. Die vorstehend

in den Abschnitten 3.1 bis 3.13 erklärten Regeln finden auf den angeblichen Rechtsverletzer Anwendung (Artikel 54 Absatz 2 GGV; Artikel 33 GGDV).

4 Kontradiktorischer Teil des Verfahrens

4.1 Austausch von Schriftsätzen

4.1.1 Stellungnahme des Inhabers

4.1.1.1 Allgemeine Grundsätze

Die Stellungnahme des Inhabers wird dem Antragsteller unverzüglich übermittelt (Artikel 31 Absatz 3 GGDV).

Die der Stellungnahme zum Beweis beigefügten Dokumente sind im Anlagenverzeichnis (siehe weiter oben Abschnitt 3. 9.2) aufzuführen.

Der Inhaber sollte seine Stellungnahme (einschließlich der Beweisdokumente) in zweifacher Ausfertigung einreichen, damit eine Ausfertigung im Archiv des Amtes verbleiben und die andere dem Antragsteller übermittelt werden kann. Dadurch wird vermieden, dass die Qualität des der Stellungnahme beigefügten Materials durch Fotokopieren im Amt beeinträchtigt wird. Wird eine Stellungnahme nur in einfacher Ausfertigung eingereicht, so kann die Nichtigkeitsabteilung den Inhaber auffordern, binnen eines Monats bzw., wenn der Beteiligte seinen Wohnsitz oder Sitz oder seine Niederlassung nicht in der Europäischen Gemeinschaft hat, binnen zwei Monaten eine zweite Ausfertigung einzureichen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

Reicht der Inhaber innerhalb der Zweimonatsfrist keine Stellungnahme ein, so teilt die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten mit, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist und sie ihre Entscheidung auf Grundlage der ihr vorliegenden Beweismittel treffen wird (Artikel 31 Absatz 2 GGDV).

4.1.1.2 Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke

Der Inhaber kann den Nachweis, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Datum des Antrags auf Nichtigerklärung benutzt wurde, beantragen, sofern die folgenden kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der Antrag basiert auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV;
- das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft ist (nach Gemeinschaftsrecht, internationalem Recht oder nationalem Recht) eine Marke mit Wirkung in der Europäischen Union, die am Tag des Antrags auf Nichtigerklärung mindestens fünf Jahre lang eingetragen war;
- der Antrag auf Nachweis der Benutzung wird zusammen mit der ersten Erwiderung des Inhabers auf den Antrag gestellt (siehe Urteil vom 12. Mai 2010, T-148/08, „Schreibinstrument“, Randnummern 66-72. Siehe auch Entscheidung vom 9. August 2011, R 1838/2010-3 – „Instruments for writing“).

Der „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ (Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG), der zur Berechnung des Zeitpunkts dient, ab welchem die Verpflichtung zur Benutzung nationaler und internationaler Eintragungen beginnt, wird von jedem Mitgliedstaat gemäß seinen eigenen Verfahrensregeln bestimmt (siehe Urteil vom 14. Juni 2007, C-246/05, „Le Chef DE CUISINE“, Randnummern 26-28). In Bezug auf Gemeinschaftsmarken ist dieses Datum das Datum der Eintragung (Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke; im Folgenden „GMV“), so wie dieses im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht ist (Regel 23 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der GMV, im Folgenden „GMDV“). In Bezug auf internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, ist das relevante Datum gemäß Artikel 152 Absatz 2 GMV und Artikel 160 GMV das Datum der zweiten Veröffentlichung.

4.1.2 Übersetzung der Stellungnahme des Inhabers

Ist die Verfahrenssprache nicht die Sprache, in der das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet wurde, so kann der Inhaber seine Stellungnahme in der Sprache der Anmeldung einreichen (Artikel 98 Absatz 4 GGV; Artikel 29 Absatz 2 GGDV). Die Nichtigkeitsabteilung veranlasst kostenfrei die Übersetzung dieser Stellungnahme in die Verfahrenssprache und übermittelt dem Antragsteller unverzüglich die Übersetzung.

4.1.3 Umfang der Verteidigung

Die Stellungnahme des Inhabers muss Angaben dazu enthalten, in welchem Umfang er das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster verteidigt. Macht der Inhaber keine derartigen Angaben, wird davon ausgegangen, dass er das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner ursprünglich eingetragenen Form, d. h. in seiner Gesamtheit, aufrechterhalten will.

Beantragt der Inhaber die Aufrechterhaltung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einer geänderten Form, so muss sein Antrag die geänderte Form beinhalten. Die geänderte Form muss die Schutzvoraussetzungen erfüllen und die Identität des Gemeinschaftsgeschmacksmusters muss gewahrt bleiben. „Beibehaltung in einer geänderten Form“ bedeutet Eintragung in Verbindung mit einem teilweisen Verzicht des Inhabers oder die Aufnahme einer Gerichtsentscheidung oder einer Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über die teilweise Nichtigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in das Register (Artikel 25 Absatz 6 GGV) (siehe Abschnitt 5.9).

Der Antrag auf Beibehaltung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in geänderter Form ist während des Nichtigkeitsverfahrens – und zwar vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens – zu stellen. Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen, ob das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner geänderten Form die Schutzvoraussetzungen erfüllt und ob die Identität des Geschmacksmusters gewahrt bleibt. Die Entscheidung über die Beibehaltung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einer geänderten Form ist Bestandteil der Entscheidung in der Sache, die das Nichtigkeitsverfahren abschließt.

4.1.4 Replik des Antragstellers

4.1.4.1 Allgemeine Grundsätze

Ist es der Nichtigkeitsabteilung möglich, ihre Entscheidung aufgrund der von den Beteiligten vorgebrachten Beweismittel zu treffen, so teilt die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten mit, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist.

Dem Antragsteller wird in den folgenden Fällen jedoch Gelegenheit gegeben, binnen zwei Monaten (Artikel 53 Absatz 2 GGV; Artikel 31 Absatz 3 GGDV) auf die Stellungnahme des Inhabers zu erwidern:

- wenn die Stellungnahme des Inhabers neue Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen enthält, die *prima facie* für die Sachentscheidung relevant sind; oder
- wenn der Inhaber beantragt, das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in geänderter Form beizubehalten; oder
- wenn der Inhaber gestützt auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke gestellt hat.

Jede Replik des Antragstellers wird dem Inhaber übermittelt (Artikel 31 Absatz 4 GGDV). Wird die Replik des Antragstellers für zulässig gehalten, so wird der Inhaber zur Einreichung einer Duplik aufgefordert (Artikel 53 Absatz 2 GGV).

Gibt der Antragsteller innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme ab, so teilt die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten mit, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist und sie ihre Entscheidung in der Sache auf Grundlage der ihr vorliegenden Beweismittel treffen wird (Artikel 31 Absatz 2 GGDV).

Der Gegenstand des Verfahrens ist im Antrag zu definieren (siehe die obigen Abschnitte 3.9.1 und 3.9.2). Die Geltendmachung älterer Geschmacksmuster bzw. Rechte in der späten Replikphase des Verfahrens ist unzulässig, wenn diese eine Änderung des Verfahrensgegenstands bewirken würde (siehe Entscheidung vom 22. Oktober 2009, R 690/2007-3 –Chaff cutters, Randnummern 44 ff.). Die Berücksichtigung zusätzlichen Vorbringens von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen bezüglich älterer Geschmacksmuster bzw. Rechte, die bereits im Antrag erwähnt wurden, steht in dem durch Artikel 63 Absatz 2 GGV eingeräumten Ermessen der Nichtigkeitsabteilung (siehe weiter oben Abschnitt 2.4).

Der Antragsteller sollte seine Stellungnahme in zweifacher Ausfertigung einreichen, damit eine Ausfertigung im Archiv des Amtes verbleiben und die andere dem Inhaber übermittelt werden kann. Dadurch soll eine Qualitätsbeeinträchtigung durch Fotokopieren vermieden werden. Wird eine Replik nur in einfacher Ausfertigung eingereicht, so kann die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller auffordern, binnen eines Monats bzw., wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz oder seine Niederlassung nicht in der Europäischen Gemeinschaft hat, binnen zwei Monaten eine zweite Ausfertigung einzureichen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

4.1.4.2 Übersetzung der Replik des Antragstellers

Jede Replik des Antragstellers muss in der Verfahrenssprache abgefasst sein. Wurde der Antragsteller zur Replik aufgefordert und ist seine Antwort nicht in der Verfahrenssprache abgefasst, muss er von sich aus innerhalb eines Monats nach Einreichung seiner ursprünglichen Replik eine Übersetzung seiner Replik vorlegen (Artikel 81 Absatz 1 GGDV). Die Nichtigkeitsabteilung wird den Antragsteller nicht an seine diesbezügliche Pflicht erinnern. Legt der Antragsteller die Übersetzung rechtzeitig vor, wird diese dem Inhaber übermittelt. Legt der Antragsteller die Übersetzung nicht rechtzeitig vor, so gilt seine Replik als nicht eingereicht.

4.1.4.3 Nachweis der Benutzung einer älteren Marke

Wird der Inhaber aufgefordert, die Benutzung seiner älteren Marke nachzuweisen, so muss er diesbezügliche Beweismittel vorlegen, (i) in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist und welche der Antragsteller zur Begründung seines Antrags anführt, und (ii) für den Zeitraum von fünf Jahren vor dem Datum des Antrags auf Nichtigerklärung, es sei denn, es gibt berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung. Derartige Gründe für die Nichtbenutzung sind zu substantiieren.

Der Nachweis der Benutzung einer älteren Marke muss *sämtliche* kumulativen Voraussetzungen erfüllen, die gemäß Regel 22 Absatz 3 GMDV zu erfüllen sind, das heißt Angaben zu *Ort, Zeit, Umfang* und *Art* der Benutzung der älteren Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf welche der Antrag gestützt wird.

Die Benutzung der Marke in einer Form, die nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beeinflusst wird, ist zulässig (Artikel 5 Buchstabe C Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft).

Ist die Sprache der durch den Antragsteller eingereichten Dokumente nicht die Verfahrenssprache, so kann die Nichtigkeitsabteilung verlangen, dass binnen eines Monats bzw., wenn der Inhaber seinen Wohnsitz oder Sitz oder seine Niederlassung nicht in der Europäischen Union hat, binnen zwei Monaten eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht wird (Artikel 81 Absatz 2 GGDV und Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

Wenn kein Nachweis für die ernsthafte Nutzung der älteren Marke erbracht wird (und es keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung gibt) oder wenn keine Übersetzung vorliegt, obwohl die Nichtigkeitsabteilung eine solche verlangt, wird der Antrag auf Nichtigerklärung insoweit, als er auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützt war, zurückgewiesen. Ist die ältere Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Nichtigerklärung als nur für den betreffenden Teil der Waren oder Dienstleistungen eingetragen (in Analogie zu Artikel 57 Absätze 2 und 3 GMV).

Bei der Prüfung des Benutzungsnachweises folgt die Nichtigkeitsabteilung den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis erklärt sind.

4.1.5 Beendigung des Austauschs von Stellungnahmen

Enthalten die Stellungnahmen der Beteiligten keine neuen Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen, die für die Entscheidung in der Sache *prima facie* relevant sind, so kann die Nichtigkeitsabteilung beiden Beteiligten mitteilen, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist und die Entscheidung auf Grundlage der der Nichtigkeitsabteilung vorliegenden Beweismittel getroffen wird (Artikel 53 Absatz 2 GGV).

Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen, die eingereicht werden, nachdem den Beteiligten mitgeteilt wurde, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist, werden für unzulässig befunden, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor, zum Beispiel weil das Beweismittel in der früheren Verfahrensphase nicht verfügbar war oder weil eine Tatsache erst im Laufe des Verfahrens zutage getreten ist (Artikel 63 Absatz 2 GGV; siehe weiter oben Abschnitt 2.4).

4.1.6 Fristverlängerung und Aussetzung

4.1.6.1 Fristverlängerung

Durch einen Beteiligten gestellte Anträge auf Fristverlängerung sind vor Ablauf der ursprünglichen Frist zu stellen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

Grundsätzlich wird dem ersten Antrag auf Fristverlängerung stattgegeben. Weitere Verlängerungen werden nicht automatisch gewährt. Insbesondere kann die Nichtigkeitsabteilung eine Fristverlängerung davon abhängig machen, dass der oder die anderen Verfahrensbeteiligten der Verlängerung zustimmen (Artikel 57 Absatz 2 GGDV).

Jegliche weiteren Fristverlängerungsanträge sind der Nichtigkeitsabteilung gegenüber zu begründen. Im Antrag auf Fristverlängerung sind die Gründe anzugeben, die die Beteiligten an der Fristeinhaltung hindern. Hindernisse, die den *Vertretern* der Beteiligten entgegenstehen, sind keine Gründe für eine Verlängerung (in Analogie zum Beschluss vom 5. März 2009, C-90/08 P, „CORPO LIVRE/LIVRE“, Randnummern 20-23).

Die Verlängerung führt nicht zu einer Frist, die mehr als sechs Monate beträgt (Artikel 57 Absatz 1 GGDV). Beide Beteiligten sind über jede Verlängerung zu unterrichten.

4.1.6.2 Aussetzung

Die Nichtigkeitsabteilung setzt das Nichtigkeitsverfahren, sofern keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Beteiligten aus, wenn ihr bekannt wird, dass die Gültigkeit des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereits aufgrund einer Widerklage vor einem zuständigen nationalen Gericht angegriffen worden ist und dieses nationale Gericht sein Verfahren nicht aussetzt (Artikel 91 Absatz 2 GGV).

Die Nichtigkeitsabteilung kann das Verfahren aussetzen, wenn dies unter den gegebenen Umständen angezeigt ist, insbesondere:

- wenn der Antrag auf Nichtigerklärung auf einem älteren Geschmacksmuster oder einer älteren Marke beruht, dessen Eintragungsverfahren anhängig ist, und zwar bis zur Endentscheidung im betreffenden Verfahren (Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben d und e GGV);
- wenn der Antrag auf Nichtigerklärung auf ein älteres Geschmacksmuster oder eine ältere Marke gestützt wird, dessen Gültigkeit in einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren angegriffen wurde, und zwar bis zur Endentscheidung im betreffenden Verfahren;
- wenn der Nichtigkeitsabteilung ein von beiden Beteiligten unterzeichneter gemeinsamer Antrag zugeht, das Verfahren auszusetzen, um eine gütliche Beilegung zu erzielen (Artikel 31 Absatz 5 GGDV);
- wenn für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster mehrere Anträge auf Nichtigerklärung gestellt werden und eine Vorprüfung ergibt, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund eines dieser Anträge nichtig sein könnte. Die Nichtigkeitsabteilung wird sich als erstes mit dem betreffenden Antrag befassen und kann die anderen Nichtigkeitsverfahren aussetzen (Artikel 32 Absatz 2 GGDV).

Der Nichtigkeitsabteilung ist für die Entscheidung über die Angemessenheit der Aussetzung ein weites Ermessen eingeräumt. Die Aussetzungsentscheidung muss die jeweiligen Interessen der Beteiligten, einschließlich des Interesses des Antragstellers an einer Entscheidung binnen angemessener Frist, abwägen (in Analogie zum Urteil vom 16. Mai 2011, T-145/08, „Atlas“, Randnummern 68-77).

Die Nichtigkeitsabteilung teilt den Beteiligten ihre Entscheidung über die Aussetzung mit. Wird das Verfahren für eine bestimmte Zeit ausgesetzt, so gibt die Nichtigkeitsabteilung in ihrer Mitteilung das Datum an, zu dem das Verfahren fortgesetzt wird. Das Verfahren wird an dem Tag fortgesetzt, der auf den Ablauf der Aussetzung folgt.

Wird das Verfahren auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, so wird das Nichtigkeitsverfahren fortgesetzt, wenn die Beteiligten der Nichtigkeitsabteilung mitteilen, dass das Ereignis, das Anlass für die Aussetzung war, eingetreten ist bzw. nicht mehr besteht. Das Datum der Fortsetzung ist das in der Mitteilung der Nichtigkeitsabteilung angegebene Datum oder, wenn darin keines angegeben ist, der Tag, der auf den Tag der Mitteilung folgt.

Lief zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist, so hat der betreffende Beteiligte ab dem Datum der Fortsetzung des Verfahrens zwei Monate Zeit, seine Stellungnahme einzureichen.

Erfolgte die Aussetzung auf gemeinsamen Antrag der Beteiligten, so ist der Zeitraum stets ein Jahr, unabhängig davon, welchen Zeitraum die Beteiligten beantragen. Jeder Beteiligte kann durch entsprechende Erklärung die Aufhebung der Aussetzung bewirken. Dafür ist es ohne Belang, ob der andere Beteiligte mit der Aufhebung der Aussetzung einverstanden ist oder nicht.

Erklärt einer der Beteiligten die Aufhebung der Aussetzung, so endet die Aussetzung zwei Wochen, nachdem die Aufhebung den Beteiligten mitgeteilt wurde. Das Verfahren wird am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Lief zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist,

so hat der betreffende Beteiligte ab dem Datum der Fortsetzung des Verfahrens zwei Monate Zeit, seine Stellungnahme einzureichen.

4.1.7 Beweisaufnahme

Die Beteiligten können Beweis erbringen durch Dokumente und Beweisstücke, Sachverständigengutachten und Zeugen bzw. schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, die gleiche Wirkung haben (Artikel 65 Absatz 1 GGV).

Bietet ein Beteiligter Beweis in Form von Zeugenaussagen oder Sachverständigengutachten an, so fordert die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten auf, die Zeugenaussage oder das Sachverständigengutachten schriftlich vorzulegen, es sei denn, eine mündliche Vernehmung wird für erforderlich gehalten (Artikel 65 GGV; Artikel 43 und Artikel 46 GGDV).

4.1.8 Mündliche Verhandlung

Eine mündliche Verhandlung wird durch die Nichtigkeitsabteilung oder auf Antrag eines Beteiligten angeordnet (Artikel 64 GGV; Artikel 38 Absatz 1 und Artikel 42 GGDV).

Beantragt ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung, so ist der Nichtigkeitsabteilung für ihre Entscheidung, ob eine mündliche Verhandlung wirklich erforderlich ist, ein weites Ermessen eingeräumt. Die mündliche Verhandlung findet erst dann statt, wenn der Nichtigkeitsabteilung alle Informationen vorliegen, die als Grundlage für den verfügenden Teil der Entscheidung über die Nichtigkeit erforderlich sind (siehe Entscheidung vom 13. Mai 2008, R 135/2007-3 –macchines da gioco automatiche – Randnummer 14).

Hat sich die Nichtigkeitsabteilung dafür entschieden, ein mündliches Verfahren anzuordnen und die Beteiligten zu laden, so muss die Ladungsfrist, sofern die Beteiligten nicht einer kürzeren Frist zustimmen, mindestens einen Monat betragen.

Da ein mündliches Verfahren dazu dient, alle für die Entscheidung in der Sache erforderlichen verbleibenden Punkte zu klären, ist es zweckdienlich, dass die Nichtigkeitsabteilung die Beteiligten in ihrer Ladung darauf hinweist, welche Punkte nach Auffassung der Nichtigkeitsabteilung zu erörtern sind. Soweit die Nichtigkeitsabteilung der Auffassung ist, dass dies im Hinblick auf bestimmte Angelegenheiten zur Durchführung der Verhandlung erforderlich ist, gibt sie den Beteiligten Gelegenheit, vor der mündlichen Verhandlung schriftlich Stellung zu nehmen oder Beweismittel vorzulegen. Bei der Bestimmung der durch die Nichtigkeitsabteilung gesetzten Frist zur Stellungnahme ist zu berücksichtigen, dass die Stellungnahmen der Nichtigkeitsabteilung so rechtzeitig zugehen müssen, dass dieser angemessene Zeit bleibt, sie den anderen Beteiligten zuzuleiten.

Gleichermaßen können die Beteiligten aus eigenem Antrieb Beweismittel vorbringen, die ihre Argumentation stützen. Hätten jedoch derartige Beweismittel in einer früheren Verfahrensphase vorgelegt werden müssen, so entscheidet die Nichtigkeitsabteilung allein darüber, ob derartige Beweisstücke zulässig sind, und zwar, soweit angemessen, unter Einhaltung des Grundsatzes, dass beide Beteiligten anzuhören sind.

Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung, ist, sofern das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht worden ist, öffentlich, es sei denn, die Zulassung der Öffentlichkeit könnte schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile insbesondere für einen der Verfahrensbeteiligten zur Folge haben. Dies wird den Beteiligten in der Ladung mitgeteilt.

Die Beteiligten erhalten ein Exemplar der Niederschrift, welches den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthält (Artikel 46 GGDV).

4.2 Prüfung

4.2.1 Beginn der Prüfung

Die Nichtigkeitsabteilung beginnt mit der Prüfung des Antrags, sobald den Beteiligten mitgeteilt wurde, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist und keine weiteren Stellungnahmen mehr eingereicht werden dürfen (Artikel 53 GGV).

4.2.2 Prüfung der Nichtigkeitsgründe

Die Gründe für die Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind in Artikel 25 GGV erschöpfend aufgeführt. Ein Antrag auf Nichtigerklärung, der auf einen anderen als die in der GGV aufgeführten Gründe gestützt wird (zum Beispiel auf die Behauptung, dass der Inhaber bei der Anmeldung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters bösgläubig war), wird hinsichtlich des betreffenden Grundes als unzulässig zurückgewiesen (siehe Urteil vom 18. März 2010, T-9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummern 30-31).

Im Antrag können mehrere Nichtigkeitsgründe angegeben werden, ohne dass dafür zusätzliche Gebühren anfallen. Benutzt der Antragsteller das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt, so muss er das Kästchen für den Grund bzw. die Gründe, auf den bzw. die der Antrag gestützt wird, ankreuzen.

Für jeden Nichtigkeitsgrund sind die diesen betreffenden Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen anzugeben.

In Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV sind mehrere Nichtigkeitsgründe aufgeführt, nämlich die Nichterfüllung der Voraussetzungen der Artikel 4 GGV (Neuheit, Eigenart und Sichtbarkeit eingefügter Bauelemente in komplexen Erzeugnissen), die Nichtigkeitsgründe gemäß Artikel 8 Absatz 1 und Absatz 2 GGV (ausschließlich technisch bedingte oder als Verbindungselement erforderliche Geschmacksmuster) sowie der Nichtigkeitsgrund des Artikels 9 GGV (Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten).

Ist im Formularfeld „Nichtigkeitsgründe“ das Kästchen, welches sich auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV bezieht, angekreuzt, so wird die Nichtigkeitsabteilung anhand der vom Antragsteller in der Antragsbegründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen feststellen, um welchen oder welche spezifischen Gründe es sich handelt, und den Umfang ihrer Antragsprüfung entsprechend einschränken (siehe Entscheidung vom 17. April 2008, R 976/2007-3 –radiator per riscaldamento Randnummer 26).

Dasselbe gilt für das Kästchen im Formularfeld „Nichtigkeitsgründe“, das sich auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben c, d, e, f oder g GGV bezieht.

Die Nichtigkeitsabteilung prüft den Antrag im Lichte aller in der ursprünglichen Begründung dargelegten Nichtigkeitsgründe, selbst wenn die entsprechenden Kästchen im Formblatt nicht angekreuzt worden sein sollten. Hat der Antragsteller also in der Begründung angegeben, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster sei „nicht neu“, so stellt diese Angabe eine rechtsgültige Angabe des Nichtigkeitsgrunds dar, selbst wenn im Feld „Nichtigkeitsgründe“ das Kästchen „das angefochtene GGM erfüllt nicht die Anforderungen von Artikel 4 bis 9 GGV“ nicht angekreuzt war (siehe Entscheidung vom 2. August 2007, R 1456/2006--3 –saucepan handle, Randnummer 10).

Bestreitet ein Antragsteller ausdrücklich die Neuheit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters und bietet Beweis für eine frühere Offenbarung an, so wird angenommen, dass er eine Nichtigerklärung gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV in Verbindung mit Artikel 4 GGV begehrt. Die Nichtigkeitsabteilung wird daher auch die Eigenart des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters prüfen (siehe Entscheidung vom 22. November 2006, R 196/2006-3 – underwater motive device).

Der Antragsteller kann nach dem Tag der Antragseinreichung keine neuen Nichtigkeitsgründe geltend machen. Der Antragsteller kann jedoch einen auf andere Nichtigkeitsgründe gestützten Antrag auf Nichtigerklärung einreichen.

Wird dem Antrag aufgrund eines von mehreren durch den Antragsteller vorgetragene Nichtigkeitsgründen stattgegeben, so trifft die Nichtigkeitsabteilung keine Entscheidung über die übrigen Nichtigkeitsgründe (siehe Entscheidung vom 15. Dezember 2004, ICD 321). Wird dem Antrag aufgrund des Bestehens eines von mehreren älteren Geschmacksmustern oder Rechten, auf die sich der Antragsteller gestützt hat, stattgegeben, so werden die übrigen älteren Geschmacksmuster oder Rechte nicht geprüft (in Analogie zum Urteil vom 16. September 2004, T-342/02, „MGM/M.G.M.“ und Beschluss vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH ET AL“).

5 Die verschiedenen Nichtigkeitsgründe

5.1 Nichtvorliegen eines Geschmacksmusters

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a GGV kann ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt werden, wenn das Geschmacksmuster nicht der Definition in Artikel 3 Buchstabe a GGV genügt. Dies wäre der Fall, wenn die Ansichten des Gemeinschaftsgeschmacksmusters uneinheitlich sind und verschiedene Erzeugnisse wiedergeben oder wenn die grafische Wiedergabe lediglich aus Darstellungen natürlicher Objekte (Landschaften, Früchte, Tiere etc.) besteht, bei denen es sich nicht um Erzeugnisse im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b GGV handelt.

5.2 Keine Rechtsinhaberschaft

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV kann ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt werden, wenn dem Rechtsinhaber infolge einer Gerichtsentscheidung kein Recht an dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Sinne von Artikel 14 GGV zusteht.

Aus den Wörtern „infolge einer Gerichtsentscheidung“ in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV wird deutlich, dass die Nichtigkeitsabteilung nicht befugt ist, darüber zu entscheiden, wer gemäß Artikel 14 GGV Recht auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster hat. Diese Entscheidung steht allein einem nationalen Gericht zu, dessen Zuständigkeit sich aus Artikel 27, Artikel 79 Absatz 1 und Absatz 4 GGV in Verbindung mit Artikel 93 GGV ergibt. Ist keine Gerichtsentscheidung ergangen, so ist es der Nichtigkeitsabteilung nicht möglich, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV für nichtig zu erklären (siehe Entscheidung vom 11. Februar 2008, R 64/2007-3 – Loudspeaker, Randnummer 15).

Artikel 15 Absatz 1 GGV, welcher die Geltendmachung der Berechtigung auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster regelt, ist für den Nichtigkeitsgrund in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV ebenfalls nicht von Belang.

Eine solche Geltendmachung fällt unter die Kategorie „andere als die in Artikel 81 GGV genannten Klagen betreffend Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ und damit gemäß Artikel 93 Absatz 1 GGV in die Zuständigkeit eines nationalen Gerichts und nicht in die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung. Dies wird bestätigt durch den Wortlaut von Artikel 27 Absatz 3 GGDV, wo es in Bezug auf eine solche Geltendmachung heißt, dass „vor einem Gericht Klage erhoben [wurde]“.

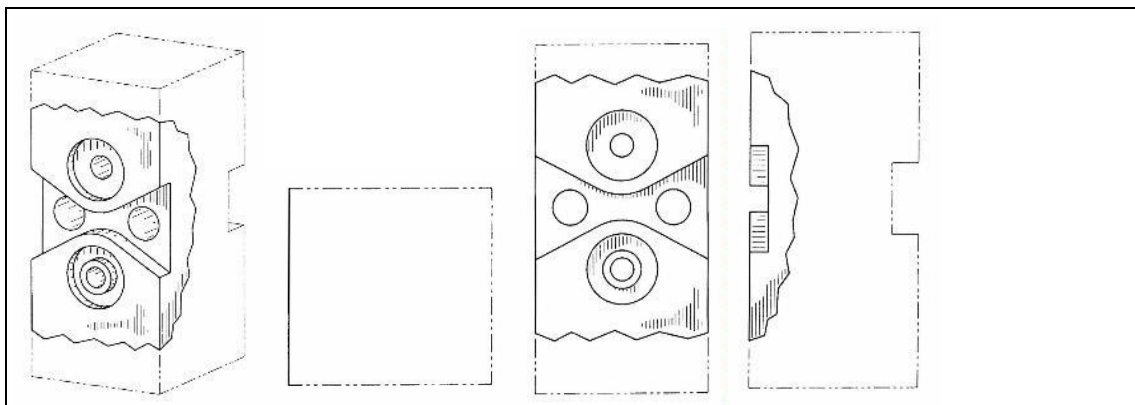
5.3 Technische Funktion

Artikel 8 Absatz 1 GGV lautet: „Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.“

5.3.1 Zweck

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 GGV besteht kein Schutz für Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, die also nicht, zumindest in gewissem Umfang, zum Zwecke der Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes des Erzeugnisses gewählt wurden, so die Entscheidung der 3. Beschwerdekammer (siehe Entscheidung vom 22. Oktober 2009, R 690/2007-3 – Chaff cutters, Randnummern 35 ff.).

Die Tatsache, dass ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal eines Erzeugnisses nicht gemäß Artikel 8 Absatz 1 GGV schutzfähig ist, bedeutet jedoch nicht, dass das gesamte Geschmacksmuster gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV für nichtig erklärt werden muss. Das Geschmacksmuster in seiner Gesamtheit ist nur dann nichtig, wenn *alle wesentlichen Erscheinungsmerkmale* des betreffenden Erzeugnisses ausschließlich durch seine technische Funktion bedingt sind (siehe Entscheidung vom 29. April 2010, R 211/2008--3 – Fluid distribution equipment, Randnummer 36).



Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 232996-0008 (3. Beschwerdekammer, Entscheidung vom 29. April 2010, R 211/2008-3)

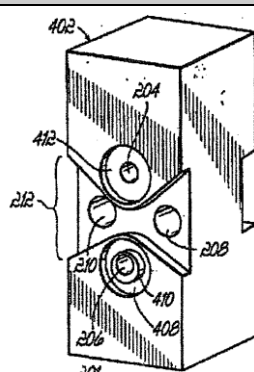


FIG. 4

Zeichnung aus der früheren Anmeldung eines europäischen Patents (EP 1 568 418 A2) bezüglich eines „Verfahrens und Systems zur Unterstützung und/oder Ausrichtung der Komponenten eines Systems zur Flüssigkeitsabgabe“

5.3.2 Prüfung

Zur Feststellung, ob die wesentlichen Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses, in welches das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgenommen werden wird, ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, ist es zunächst erforderlich, die technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses zu bestimmen. Dabei ist die relevante Angabe in der Anmeldung zur Eintragung des Geschmacksmusters (Artikel 36 Absatz 2 GGV) zu berücksichtigen, erforderlichenfalls jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, soweit dieses die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (in Analogie zum Urteil vom 18. März 2010 in der Rechtssache T--9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummer 56).

Ob Artikel 8 Absatz 1 GGV Anwendung findet, ist objektiv zu beurteilen, nicht nach der Wahrnehmung durch den informierten Benutzer, der unter Umständen nur über geringes technisches Wissen verfügt.

Zur Beurteilung der technischen Funktion der Merkmale eines Geschmacksmusters kann unter anderem auf die die Patente betreffenden Dokumente abgestellt werden, in denen die funktionalen Elemente der betreffenden Form beschrieben sind.

Je nach den Umständen im Einzelfall, insbesondere im Hinblick auf dessen Schwierigkeitsgrad, kann die Nichtigkeitsabteilung einen Sachverständigen bestellen (Artikel 65 Absatz 3 GGV und Artikel 44 GGDV).

5.3.3 Alternative Formen

Artikel 8 Absatz 1 GGV erfordert nicht, dass ein bestimmtes Merkmal die einzige Möglichkeit darstellt, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erzielen. Artikel 8 Absatz 1 GGV findet Anwendung, wenn bei der Auswahl des betreffenden Merkmals das Erfordernis, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erzielen, der einzige relevante Faktor war (siehe Entscheidung vom 22. Oktober 2009, R 690/2007-3 –Chaff cutters, Randnummern 31-32).

Die Prüfung gemäß Artikel 8 Absatz 1 GGV erfolgt durch Analyse des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, nicht durch Analyse aus anderen Formen bestehender Geschmacksmuster.

5.4 Geschmacksmuster von Verbindungselementen

Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind vom Schutz ausgeschlossen, wenn diese unbedingt in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch zusammengebaut oder verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können. Fallen alle wesentlichen Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters unter Artikel 8 Absatz 2 GGV, so muss Letzteres für nichtig erklärt werden (siehe Entscheidung vom 20. November 2007, ICD 2970).

Der Beweis dafür, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß Artikel 8 Absatz 2 GGV abgelehnt werden kann, liegt beim Antragsteller. Der Antragsteller muss substantiiert vortragen, dass es das Erzeugnis gibt, dessen Form und Abmessungen diejenigen des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zwingend vorgeben, sowie Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen dazu vorbringen, welche Funktionen dieses Erzeugnis bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster einzeln bzw. in Kombination erfüllen.

Artikel 8 Absatz 2 GGV findet ausnahmsweise keine Anwendung auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen (Artikel 8 Absatz 3 GGV). Die Beweislast dafür, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster einem solchen Zweck dient, trägt der Inhaber.

5.5 Fehlen von Neuheit und Eigenart

5.5.1 Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters

5.5.1.1 Allgemeine Grundsätze

Wird die Gültigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf dessen fehlende Neuheit oder Eigenart gestützt, so ist nachzuweisen, dass ein älteres

Geschmacksmuster, welches identisch ist oder einen ähnlichen Gesamteindruck erzeugt, vor dem Tag der Anmeldung zur Eintragung bzw., wenn Priorität in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV).

Die betreffende Öffentlichkeit besteht aus den Mitgliedern der in der Europäischen Union tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs (Artikel 7 Absatz 1 GGV).

„Geschmacksmuster“ im Sinne von Artikel 7 GGV bezeichnet das Erscheinungsbild eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, das sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt (Artikel 3 Buchstabe a GGV). Ob ein älteres „Geschmacksmuster“ im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a GGV rechtlichen Schutz genießt (sei es als Geschmacksmuster, als Marke, als urheberrechtlich geschütztes Werk, als Gebrauchsmuster oder in sonstiger Weise), ist nicht von Belang.

Ein Geschmacksmuster gilt als im Sinne der Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV der Öffentlichkeit überall in der Welt und zu jeglichem Zeitpunkt zugänglich gemacht, wenn es nach der Eintragung oder auf andere Weise bekannt gemacht, oder wenn es ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde (Artikel 7 Absatz 1 GGV).

Offenbarungen eines älteren Geschmacksmusters werden jedoch nicht berücksichtigt, wenn der Inhaber überzeugende Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen für die Auffassung vorbringt, dass dies den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte (Artikel 7 Absatz 1 GGV; Artikel 63 Absatz 1 GGV) (siehe Entscheidung vom 22. März 2012, R 1482/2009-3 – Insulation blocks, Randnummer 38).

Auf andere Ausnahmen wird nachstehend in den Abschnitten 5.5.1.7 bis 5.5.1.8 eingegangen.

5.5.1.2 Amtliche Veröffentlichungen

Die Veröffentlichung eines älteren Geschmacksmusters im Amtsblatt einer staatlichen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, wo auch immer in der Welt, stellt eine Offenbarung dar; eine Ausnahme von dieser Regel ist nur dann möglich, wenn diese Veröffentlichung den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte (vgl. die Formulierung „es sei denn“). Sobald also der Antragsteller die Veröffentlichung nachgewiesen hat, gilt die Offenbarung als erfolgt und im Hinblick auf die Globalisierung der Märkte ist es dann der Inhaber, der entgegenstehende Tatsachen, Bemerkungen oder Beweismittel vorbringen muss, nämlich dass die Veröffentlichung des älteren Geschmacksmusters den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte (siehe Entscheidung vom 27. Oktober 2009, R 1267/2008-3 – Montres, Randnummern 35 ff.; und vom 7. Juli 2008, R 1516/2007-3 – Bidons, Randnummer 9).

Veröffentlichungen in Marken- und Patentblättern könnten den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen

Geschäftsverlauf gleichermaßen bekannt geworden sein. Wenn also das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses als Marke angemeldet und veröffentlicht wurde, ist dies als Offenbarung eines „Geschmacksmusters“ im Sinne von Artikel 7 GGV anzusehen (siehe Urteil vom 16. Dezember 2010, T-513/09, „Sitzende Figur“, Randnummer 20). Dies gilt auch, wenn Wiedergaben in einer Patentanmeldung das Erscheinungsbild eines industriellen oder handwerklichen Gegenstands zeigen (siehe Entscheidung vom 22. März 2010, R 417/2009-3 – Drinking straws, Randnummer 21). Dokumente, die sich in einem Patent- oder Markenamt befinden, der Öffentlichkeit jedoch nur nach Antrag auf Akteneinsicht zur Verfügung stehen, sind nicht als den Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt geworden anzusehen und beweisen daher nicht die Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters im Sinne von Artikel 7 GGV (siehe Entscheidung vom 22. März 2012, R 1482/2009-3 – Insulation blocks, Randnummern 39, 43).

Zur Substanziierung der Offenbarung muss in der Eintragungsurkunde das Datum der Veröffentlichung unabhängig vom Datum der Anmeldung oder dem Datum der Eintragung angegeben sein. Es genügt jedoch, dass das Datum der Veröffentlichung durch Angabe des INID-Codes feststellbar ist (INID steht für „Internationally agreed Numbers for the Identification of [bibliographic] Data“, so wie diese durch den WIPO-Standard ST.9 vereinheitlicht sind. Siehe dazu die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 14. November 2006 [ICD 2061]).

5.5.1.3 Ausstellungen und Verwendung im Verkehr

Die Offenbarung eines Geschmacksmusters bei einer internationalen Ausstellung in jeglichem Teil der Welt ist, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird, ein Ereignis, das den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte (siehe Entscheidung vom 26. März 2010, R 9/2008-3 –Footwear, Randnummern 73-82; und vom 1. Juni 2012, R 1622/2010-3 –Lámparas, Randnummer 24).

Die Verwendung im Verkehr ist ein weiteres in Artikel 7 Absatz 1 GGV angeführtes Beispiel für die Offenbarung eines Geschmacksmusters, und zwar unabhängig davon, ob diese Verwendung inner- oder außerhalb der EU erfolgte (siehe Entscheidung vom 26. März 2010, R 9/2008-3 –Footwear, Randnummern 63-71).

Die Offenbarung eines Geschmacksmusters kann selbst dann durch die Verwendung im Verkehr bewirkt werden, wenn kein Beweis dafür aktenkundig ist, dass die Erzeugnisse, in die das ältere Geschmacksmuster eingefügt ist, tatsächlich in Europa in den Verkehr gebracht wurden. Es reicht, dass die Waren in Katalogen, die vertrieben wurden, zum Verkauf angeboten wurden (siehe Entscheidung vom 22. Oktober 2007, R 1401/2006-3 – Ornamentación, Randnummer 25) oder aus einem Drittland in die Europäische Union eingeführt wurden (siehe Urteil vom 14. Juni 2011, T-68/10, „an einem Schlüsselband befestigte Uhr“, Randnummern 31-32) oder Gegenstand eines Kaufvertrags zwischen zwei europäischen Fachunternehmen waren (siehe Urteil vom 9. März 2012, T- 450/08, „Fläschchen“, Randnummern 30-45).

Es genügt, dass die Offenbarung zu einem mit hinreichender Sicherheit bestimmbareren Zeitpunkt vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster erfolgte, selbst wenn das genaue Offenbarungsdatum unbekannt ist (siehe Urteil vom 14. Juni 2011, T-68/10, „an einem Schlüsselband befestigte Uhr“, Randnummern 31-32).

5.5.1.4 Offenbarungen per Internet

Grundsätzlich sind per Internet vorgenommene Offenbarungen Teil des vorbestehenden Formschatzes. Informationen, die im Internet oder in Online-Datenbanken offenbart werden, gelten ab dem Tag, an dem die Informationen gepostet wurden, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Internet-Websites enthalten oft hochrelevante Informationen. Bestimmte Informationen sind unter Umständen sogar nur durch solche Websites im Internet zugänglich. Dazu zählen zum Beispiel die durch Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz vorgenommenen Online-Veröffentlichungen von Geschmacksmustereintragungen.

Wegen des Charakters des Internets lässt sich das genaue Datum, an dem die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurden, unter Umständen schwer feststellen. So wird zum Beispiel nicht auf allen Webseiten angegeben, wann sie veröffentlicht wurden. Hinzu kommt, dass sich Websites leicht aktualisieren lassen, die meisten jedoch weder ein Archiv des zuvor gezeigten Materials zur Verfügung stellen, noch Aufzeichnungen, anhand derer ein normaler Besucher der Website genau feststellen könnte, was dort wann veröffentlicht wurde.

In diesem Zusammenhang gilt das Datum der Offenbarung im Internet insbesondere dann als zuverlässig, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Die Website hat Zeitstempel-Informationen zur Änderungshistorie einer Datei oder Webseite (solche gibt es zum Beispiel für Wikipedia oder als automatischen Anhang zum Inhalt, etwa zu Beiträgen in Foren oder Blogs); oder
- die Webseite wird durch Suchmaschinen mit Indexierungsdaten versehen (zum Beispiel aus dem Google Cache); oder
- es gibt einen Screenshot der Webseite mit Datumsangabe; oder
- Angaben über die Updates zu einer Webseite können bei einem Internet-Archivierungsdienst angefordert werden.

Eine Webseite ist auch dann Teil des Stands der Technik, wenn der Zugang (etwa durch Passwortschutz) auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt oder zahlungspflichtig ist (was einem Buchkauf oder Zeitschriftenabonnement vergleichbar wäre). Es genügt, dass auf die Webseite zugegriffen werden kann, ohne dass Geheimhaltungspflichten bestünden, und dass es den europäischen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs in angemessener Weise möglich ist, die Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen.

5.5.1.5 Unter Eid oder an Eides statt abgegebene schriftliche Erklärungen (eidesstattliche Versicherungen)

Grundsätzlich genügen eidesstattliche Versicherungen allein nicht zum Beweis einer Tatsache wie etwa der Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters. Sie können jedoch die Richtigkeit zusätzlicher Dokumente bekräftigen bzw. klarstellen (siehe Entscheidung vom 14. Oktober 2009, R 316/2008-3 –Fireplaces, Randnummer 22. In

Analogie zum Urteil vom 13. Mai 2009, T-183/08, „jello SCHUHPARK/SCHUHPARK“, Randnummer 43).

Zur Beurteilung des Beweiswerts einer eidesstattlichen Versicherung ist zunächst und vor allem die Glaubhaftigkeit ihres Inhalts zu prüfen. Im Weiteren sind insbesondere die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: die Person, von der das Dokument stammt, die Umstände, unter denen es entstand, die Person, an die es gerichtet ist, und ob das Dokument dem ersten Anschein nach ordnungsgemäß und glaubhaft erscheint (siehe Urteil vom 9. März 2012, T-450/08, „Fläschchen“, Randnummern 39-40).

Eidesstattliche Versicherungen und andere Urkundenbeweise, die von Personen stammen, die ein Interesse an der Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters haben, haben geringeren Beweiswert als Dokumente aus neutraler Quelle (siehe Urteil vom 14. Juni 2011, T-68/10 „an einem Schlüsselband befestigte Uhr“, Randnummern 33-36).

5.5.1.6 Unzureichende Offenbarung

Die Frage der Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters ist eine Vorfrage zu der Frage, ob zwei Geschmacksmuster beim informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck hervorrufen. Wurde das ältere Geschmacksmuster der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht oder wurde es zwar zugänglich gemacht, jedoch nicht in einer den Anforderungen in Artikel 7 Absatz 1 GGV genügenden Weise, so ist dies ausreichender Grund, den Antrag, soweit er auf Artikel 5 GGV bzw. Artikel 6 GGV gestützt ist, zurückzuweisen (siehe Entscheidung vom 10. März 2008, R 586/2007-3 – Barbecues, Randnummern 22 ff.).

Da weder die GGV noch die GGDV vorschreiben, dass die Offenbarung durch eine bestimmte Art von Beweismittel nachzuweisen ist, steht es im Ermessen des Antragstellers, welche Beweismittel er zum Nachweis der Offenbarung vorlegt. Die Nichtigkeitsabteilung nimmt eine Gesamtwürdigung des Beweisvorbringens vor, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls. Der Beweis der Offenbarung kann nicht durch Wahrscheinlichkeitserwägungen oder Vermutungen nachgewiesen werden, sondern nur durch solide und objektive Beweise dafür, dass das ältere Geschmacksmuster wirksam und ausreichend offenbart wurde (siehe Urteil vom 9. März 2012, T-450/08, „Fläschchen“, Randnummer 21-24).

Eine Gesamtwürdigung der Beweisstücke bedeutet, dass jeder einzelne Beweis im Lichte der anderen Beweise zu würdigen ist. Selbst wenn einige Beweisstücke für sich genommen keinen schlüssigen Beweis für die Offenbarung geben, können sie doch, wenn sie zusammen mit anderen Beweisstücken gewürdigt werden, dazu beitragen, die Offenbarung zu beweisen (siehe Urteil vom 9. März 2012, T-450/08, „Fläschchen“, Randnummern 25 und 30 bis 45).

Die Nichtigkeitsabteilung ist, wenn der Antragsteller selbst keine näheren diesbezüglichen Angaben macht, nicht gehalten, auf Grundlage eigener Annahmen und Ableitungen festzustellen, welche älteren Geschmacksmuster, die der Antragsteller als Urkundsbeweis vorlegt, relevant sein könnten (siehe Abschnitt 3.9.2). Ältere Geschmacksmuster, die nicht ausdrücklich durch den Antragsteller als relevanter vorbestehender Formschatz bezeichnet werden, bleiben daher außer Betracht (siehe Entscheidung vom 4. Oktober 2006 [ICD 2228]).

Wird das ältere Geschmacksmuster durch die Wiedergabe nicht angemessen wiedergegeben, sodass ein Vergleich mit dem angefochtenen Geschmacksmuster unmöglich ist, so ist die Voraussetzung der Offenbarung im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 GGV nicht erfüllt (siehe Entscheidung vom 10. März 2008, R 586/2007-3 –Barbecues, Randnummern 22 ff.).

5.5.1.7 Offenbarung gegenüber einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit

Ein Geschmacksmuster gilt jedoch nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn es lediglich einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit offenbart wurde (Artikel 7 Absatz 1 GGV).

Die im Zusammenhang mit Geschäftsverhandlungen erfolgende Offenbarung eines Geschmacksmusters gegenüber einem Dritten ist daher keine wirksame Offenbarung, wenn von den betreffenden Parteien diesbezüglich Geheimhaltung vereinbart wurde (siehe Entscheidung vom 20. Juni 2005 [ICD 172], Randnummer 22).

5.5.1.8 Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist

Die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann die Priorität einer oder mehrerer älterer Anmeldungen desselben Geschmacksmusters oder Gebrauchsmusters, die in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation bestehen, in Anspruch nehmen (Artikel 41 GGV; Artikel 8 GGDV). Das Prioritätsrecht besteht sechs Monate ab dem Tag der Einreichung der ersten Anmeldung.

Das Prioritätsrecht bewirkt, dass der Prioritätstag als Tag der Anmeldung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Sinne der Artikel 5, 6, 7, 22, des Artikels 25 Absatz 1 Buchstabe d und des Artikels 50 Absatz 1 GGV gilt (Artikel 43 GGV).

Ein Prioritätsanspruch für „dasselbe Geschmacksmuster oder Gebrauchsmuster“ erfordert die Identität mit dem entsprechenden Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ohne jegliche hinzugefügten oder weggelassenen Merkmale. Ein Prioritätsanspruch ist jedoch gültig, wenn sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die frühere Anmeldung nur in geringfügigen Details unterscheiden.

Bei der Prüfung der Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters überprüft das Amt nicht, ob diese Anmeldung „dasselbe Geschmacksmuster oder Gebrauchsmuster“ betrifft, dessen Priorität in Anspruch genommen wird.

Der Prioritätsanspruch wird jedoch, wenn der Antragsteller dessen Gültigkeit angreift oder wenn der Inhaber die Wirkungen einer Offenbarung eines Geschmacksmusters angreift, durch das Amt im Hinblick auf die Artikel 5, 6 und 7 GGV geprüft, wenn die betreffende Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist erfolgte.

Hängt die Entscheidung über den Antrag von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs ab, so kann das Amt entweder in seiner Sachentscheidung Feststellungen zur Gültigkeit dieses Anspruchs treffen oder das Verfahren von Amts wegen aussetzen, um dem

Inhaber Gelegenheit zu geben, mögliche Mängel binnen einer gesetzten Frist zu beheben (Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe d GGV; Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe f; Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c Ziffern 7 und 8 GGDV).

Das Nichtigkeitsverfahren wird fortgesetzt, sobald die Mängel behoben sind oder endgültig über den Verlust des Prioritätsrechts entschieden wurde (Artikel 46 Absätze 1 und 4 GGV) (siehe vorstehenden Abschnitt 4.1.6.2 hinsichtlich der Fortsetzung des Verfahrens).

5.5.1.9 Schonfrist

Artikel 7 Absatz 2 GGV sieht eine „Schonfrist“ von zwölf Monaten vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters vor. Die binnen dieser Frist erfolgende Offenbarung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters wird nicht berücksichtigt, wenn sie durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger erfolgt.

Grundsätzlich muss der Inhaber nachweisen, dass er der Entwerfer des Geschmacksmusters, auf dem die Anmeldung basiert, oder der Rechtsnachfolger des Entwerfers ist; andernfalls ist Artikel 7 Absatz 2 GGV nicht anwendbar (siehe Urteil vom 14. Juni 2011, T-68/10, „an einem Schlüsselband befestigte Uhr“, Randnummern 26-29).

Durch Dritte vorgenommene Offenbarungen, die auf Informationen oder Handlungen des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers beruhen, fallen allerdings ebenfalls unter Artikel 7 Absatz 2 GGV. Dies kann etwa der Fall sein, wenn ein Dritter ein Geschmacksmuster veröffentlicht, welches ein Geschmacksmuster kopiert, das während der Schonfrist durch den Inhaber offenbart wurde (siehe Entscheidung vom 2. Mai 2011, R 658/2010--3 –Leuchtvorrichtungen, Randnummern 37-39).

Die in Artikel 7 Absatz 2 GGV geregelte Ausnahme kann selbst dann Anwendung finden, wenn zwischen dem zuvor offenbarten Geschmacksmuster und dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster keine exakte Identität im Sinne von Artikel 5 GGV gegeben ist. Dies liegt daran, dass Artikel 7 Absatz 2 GGV auch gegen den Einwand fehlender Eigenart im Sinne von Artikel 6 GGV schützt (siehe Entscheidung vom 2. Mai 2011, R 658/2010-3 –Leuchtvorrichtungen, Randnummer 40).

Die „Schonfrist“ gilt auch, wenn die Offenbarung des Geschmacksmusters die Folge einer missbräuchlichen Handlung gegen den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger ist (Artikel 7 Absatz 3 GGV). Ob die Offenbarung auf betrügerischem oder unredlichem Verhalten beruht, ist im Einzelfall auf Grundlage der von den Beteiligten vorgebrachten Tatsachen, Bemerkungen und Beweismittel zu entscheiden (siehe Entscheidung vom 25. Juli 2009, R 552/2008-3 – „Lecteurs enregistrés à la norme MP3“, Randnummern 24-27).

5.5.2 Beurteilung von Neuheit und Eigenart

Ein Geschmacksmuster wird als Gemeinschaftsgeschmacksmuster insoweit geschützt, als es neu ist und Eigenart hat (Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 und 6 GGV). Die Neuheit und Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist bezogen auf den

Anmeldetag bzw. den Prioritätstag im Lichte des relevanten vorbestehenden Formschatzes zu prüfen. Der relevante vorbestehende Formschatz besteht aus den älteren Geschmacksmustern, deren Offenbarung im Sinne von Artikel 7 GGV durch den Antragsteller substantiiert vorgetragen wird (Artikel 63 GGV).

5.5.2.1 Allgemeine Grundsätze

Gesamtvergleich

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster muss einem individuellen Vergleich mit jedem einzelnen der älteren Geschmacksmuster unterzogen werden, auf die sich der Antragsteller stützt. Die Neuheit und Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann nicht durch das Verbinden von älteren Geschmacksmustern oder Teilen älterer Geschmacksmuster widerlegt werden (siehe Urteil vom 22. Juni 2010, T-153/08, „Fernmeldegeräte“, Randnummern 23-24).

Eine Verbindung bereits offenbarer Merkmale ist daher als Gemeinschaftsgeschmacksmuster schutzfähig, sofern diese Verbindung insgesamt neu ist und Eigenart hat.

Grundsätzlich sind bei der Prüfung von Neuheit und Eigenart alle Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu berücksichtigen. Es gibt jedoch eine Reihe von Ausnahmen von diesem allgemeinen Grundsatz.

Technisch bedingte Merkmale und Merkmale von Verbindungselementen

Merkmale, die ausschließlich technisch bedingt sind, wie auch Merkmale, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, um die Verbindung mit einem anderen Erzeugnis zu ermöglichen, können nicht zur Neuheit oder Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beitragen. Derartige Merkmale sind daher beim Vergleich des Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit dem relevanten vorbestehenden Formschatz außer Betracht zu lassen (Artikel 8 GGV; siehe vorstehenden Abschnitt 5.3.1).

Das Sichtbarkeitserfordernis

Die Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die in einem „Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt“ werden, bleiben unberücksichtigt, wenn sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung des betreffenden komplexen Erzeugnisses nicht sichtbar sind (Artikel 4 Absatz 2 GGV).

„Komplexes Erzeugnis“ ist ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann (Artikel 3 Buchstabe c GGV). So gilt das Sichtbarkeitserfordernis zum Beispiel nicht für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das das Erscheinungsbild eines Mülleimers im Ganzen wiedergibt, da Mülleimer durchaus komplexe Erzeugnisse sein können, jedoch nicht Bauelemente komplexer Erzeugnisse (siehe Entscheidung vom 23. Juni 2008 [ICD 4919]).

„Bestimmungsgemäße Verwendung“ bedeutet Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten (Artikel 4 Absatz 3 GGV). „Bestimmungsgemäße Verwendung“ ist die Verwendung zu dem Zwecke, für den das komplexe Erzeugnis vorgesehen ist.

Aus Sicherheitsgründen ist zum Beispiel ein elektrischer Anschluss ein Bauelement, das normalerweise in ein Gehäuse eingebaut ist, um potenzielle Benutzer beim Betrieb eines komplexen Erzeugnisses, etwa eines Zuges oder Elektroautos, vor jeglichem Kontakt mit dem Anschluss zu schützen. Die Tatsache, dass ein solches Bauelement eines komplexen Erzeugnisses theoretisch sichtbar gemacht werden könnte, wenn es in ein transparentes Gehäuse eingefügt würde oder eine transparente Abdeckung hätte, ist ein rein hypothetisches und zufälliges Kriterium, das außer Betracht bleiben muss (siehe Entscheidung vom 3. August 2009, R 1052/2008-3 –contacteurs électriques, Randnummern 42-53).

Ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses (z. B. einer Wärmepumpenanlage) keines der Merkmale eines für ein Bauelement (z. B. einen Dichtring) benutzten Gemeinschaftsgeschmacksmusters sichtbar, so wird dieses Gemeinschaftsgeschmacksmuster insgesamt für nichtig erklärt (siehe Entscheidung vom 10. März 2008, [ICD 4380]).

Artikel 4 Absatz 2 GGV setzt jedoch nicht voraus, dass ein Bauelement zu jedem Zeitpunkt der Verwendung des komplexen Erzeugnisses in seiner Gesamtheit klar sichtbar ist. Es genügt, dass das Bauelement in seiner Gesamtheit für gewisse Zeit in solcher Weise sichtbar ist, dass alle seine wesentlichen Merkmale erfasst werden können (siehe Entscheidung vom 22. Oktober 2009, R 690/2007-3 –Chaff cutters, Randnummer 21).

Wo die für ein Bauelement (z. B. einen Verbrennungsmotor) benutzten Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses (z. B. eines Rasenmähers) nur zum Teil sichtbar sind, beschränkt sich der Vergleich mit dem relevanten vorbestehenden Formschatz auf die sichtbaren Teile. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung eines Rasenmähers befindet sich dieser auf dem Boden und der Benutzer steht hinter dem Rasenmäher. Der hinter dem Rasenmäher stehende Benutzer blickt also von oben auf die Maschine, so dass er grundsätzlich nur die Oberseite der Maschine sieht. Daraus folgt, dass die Oberseite der Maschine den durch die Maschine erzeugten Gesamteindruck bestimmt (siehe Urteil vom 9. September 2011, T-10/08, „Motor“, Randnummern 20-22).

Sichtbar wiedergegebene Merkmale

Die Neuheit oder Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann nicht auf Merkmale desselben gestützt werden, die in der grafischen Wiedergabe nicht klar sichtbar sind (Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen). Gleichmaßen müssen Merkmale des älteren Geschmacksmusters, deren Qualität zur Erkennbarkeit aller in der Wiedergabe des älteren Geschmacksmusters zu erfassenden Einzelheiten nicht ausreicht, für die Zwecke von Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV außer Betracht bleiben (siehe Entscheidung vom 10. März 2008, R 586/2007-3 –Barbecues, Randnummern 23-26).

Merkmale eines älteren Geschmacksmusters können durch zusätzliche Merkmale ergänzt werden, die der Öffentlichkeit auf unterschiedliche Weise zugänglich gemacht wurden, zum Beispiel erstens durch Veröffentlichung einer Eintragung und zweitens, indem ein Erzeugnis, welches das eingetragene Geschmacksmuster enthält, in einem Katalog der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Diese Wiedergaben müssen sich jedoch auf ein und dasselbe ältere Geschmacksmuster beziehen (siehe Urteil vom 22. Juni 2010, T-153/08, „Fernmeldegeräte“, Randnummern 25-30).

Merkmale, für die kein Schutz beansprucht wird

Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, für die kein Schutz beansprucht wird, bleiben beim Vergleich der Geschmacksmuster außer Betracht. Dies gilt für die Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die durch gepunktete Linien, Abgrenzungen oder Färbungen oder auf jegliche sonstige Weise wiedergegeben sind, wodurch klargestellt wird, dass für diese Merkmale kein Schutz beansprucht wird (siehe Urteil vom 14. Juni 2011, T-68/10, „an einem Schlüsselband befestigte Uhr“, Randnummern 59-64).

Dagegen werden nicht beanspruchte Merkmale eines älteren eingetragenen Geschmacksmusters bei der Beurteilung der Neuheit und Eigenart eines angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters berücksichtigt. Im Zusammenhang mit Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV ist es dabei, sofern die betreffenden Merkmale zusammen mit dem älteren Geschmacksmuster als Ganzes offenbart wurden, nicht von Belang, ob der Inhaber des älteren eingetragenen Geschmacksmusters Schutz für derartige Merkmale, für die kein Schutz beansprucht wird, beanspruchen kann.

5.5.2.2 Neuheit



Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt als neu, wenn es kein älteres identisches Geschmacksmuster gibt, das gemäß Artikel 7 GGV offenbart wurde. Geschmacksmuster gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden (Artikel 5 Absatz 2 GGV).

Identität des Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit einem älteren Geschmacksmuster liegt vor, wenn das letztere jedes einzelne Element aufweist, aus dem das erstere besteht. Dabei beschränkt sich der Vergleich auf die Merkmale, die das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ausmachen. Es ist daher ohne Belang, wenn das ältere Geschmacksmuster zusätzliche Merkmale offenbart. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nicht neu sein, wenn es in einem komplexeren älteren Geschmacksmuster enthalten ist (siehe Entscheidung vom 25. Oktober 2011, R 978/2010-3 –Part of sanitary napkin, Randnummern 20-21).

Die Zusatz- oder Differenzierungsmerkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters können jedoch – wenn sie nicht so insignifikant sind, dass sie unter Umständen unbemerkt bleiben – relevant sein für die Entscheidung, ob das betreffende Gemeinschaftsgeschmacksmuster neu ist.

Ein Beispiel für eine unwesentliche Einzelheit ist ein geringfügiger Unterschied des Farbmusters der verglichenen Geschmacksmuster (siehe Entscheidung vom 28. Juli 2009, R 921/2008-3 –Nail files, Randnummer 25).). Ein weiteres Beispiel zeigt in einem der beiden sich gegenüberstehenden Geschmacksmuster die Abbildung

eines Labels, das so klein ist, dass es nicht als relevantes Merkmal wahrgenommen wird (siehe Entscheidung vom 8. November 2006, R 0216/2005-3 – Cafetera, Randnummern 23-26):

	
<p>Angefochtenes GGM Nr. 5269-0001 (Perspektive Nr. 2), Genehmigung erteilt von ISOGONA, S.L.</p>	<p>Älteres Geschmacksmuster</p>

5.5.2.3 Eigenart

Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Muster, das der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung zur Eintragung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden ist, bei diesem Benutzer hervorruft (Artikel 6 Absatz 1 GGV).

Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Geschmacksmusters berücksichtigt (Artikel 6 Absatz 2 GGV).

Informierter Benutzer

Der Begriff des „informierten Benutzers“ liegt zwischen dem im Markenrecht anwendbaren Begriff des Durchschnittsverbrauchers, von dem keine spezifischen Kenntnisse erwartet werden, und dem des Fachmannes als einem Sachkundigen mit profunden technischen Fertigkeiten. Informierte Benutzer kennen, auch wenn sie selbst keine Entwerfer oder technischen Experten sind, die verschiedenen Geschmacksmuster, die es in der betreffenden Branche gibt. Sie haben ein gewisses Wissen über die Merkmale, die diese Geschmacksmuster in der Regel aufweisen, und widmen diesen, wenn sie die betreffenden Erzeugnisse benutzen, aufgrund ihres Interesses an den betreffenden Erzeugnissen relativ viel Aufmerksamkeit (siehe Urteil vom 20. Oktober 2011, C-281/10 P, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummern 53 und 59).

Der informierte Benutzer ist weder ein Entwerfer noch ein technischer Sachverständiger. Ein informierter Benutzer ist somit jemand, der gewisse Kenntnisse der verschiedenen Geschmacksmuster hat, die es in dem betroffenen Wirtschaftsbereich gibt, ohne notwendigerweise zu wissen, welche Aspekte des

Erzeugnisses ausschließlich technisch bedingt sind (siehe Urteil vom 22. Juni 2010, T-153/08, „Fernmeldegeräte“, Randnummern 47-48).

Der informierte Benutzer ist weder Hersteller noch Verkäufer der Erzeugnisse, in welche die betreffenden Geschmacksmuster aufgenommen werden sollen (siehe Urteil vom 9. September 2011, T-10/08, „Motor“, Randnummern 25-27).

Je nach der Art des Erzeugnisses, in welches das betreffende Geschmacksmuster aufgenommen werden soll (etwa Werbeartikel), kann der Begriff des informierten Benutzers sich erstens auf einen Fachmann beziehen, der die betreffenden Erzeugnisse kauft, um sie an Endbenutzer weiter zu vertreiben, und zweitens auf den Endbenutzer selbst (siehe Urteil vom 20. Oktober 2011, C-281/10 P, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummer 54). Die Tatsache, dass die betreffenden Geschmacksmuster in der Wahrnehmung einer der beiden genannten Gruppen von informierten Benutzern denselben Gesamteindruck hervorrufen, genügt für die Feststellung, dass das angefochtene Geschmacksmuster keine Eigenart hat (siehe Urteil vom 14. Juni 2011, T-68/10, „an einem Schlüsselband befestigte Uhr“, Randnummer 56).

Wenn die Art des Erzeugnisses, in welchem die verglichenen Geschmacksmuster aufgenommen werden, es zulässt, wird der Gesamteindruck, den diese Geschmacksmuster hervorrufen, auf Grundlage der Annahme beurteilt, dass der informierte Benutzer einen direkten Vergleich zwischen diesen vornehmen kann (siehe Urteil vom 18. Oktober 2012, verbundene Rechtssachen C-101/11P und C-102/11P, „Sitzendes Männchen“, Randnummern 54 und 55).

Gesamteindruck

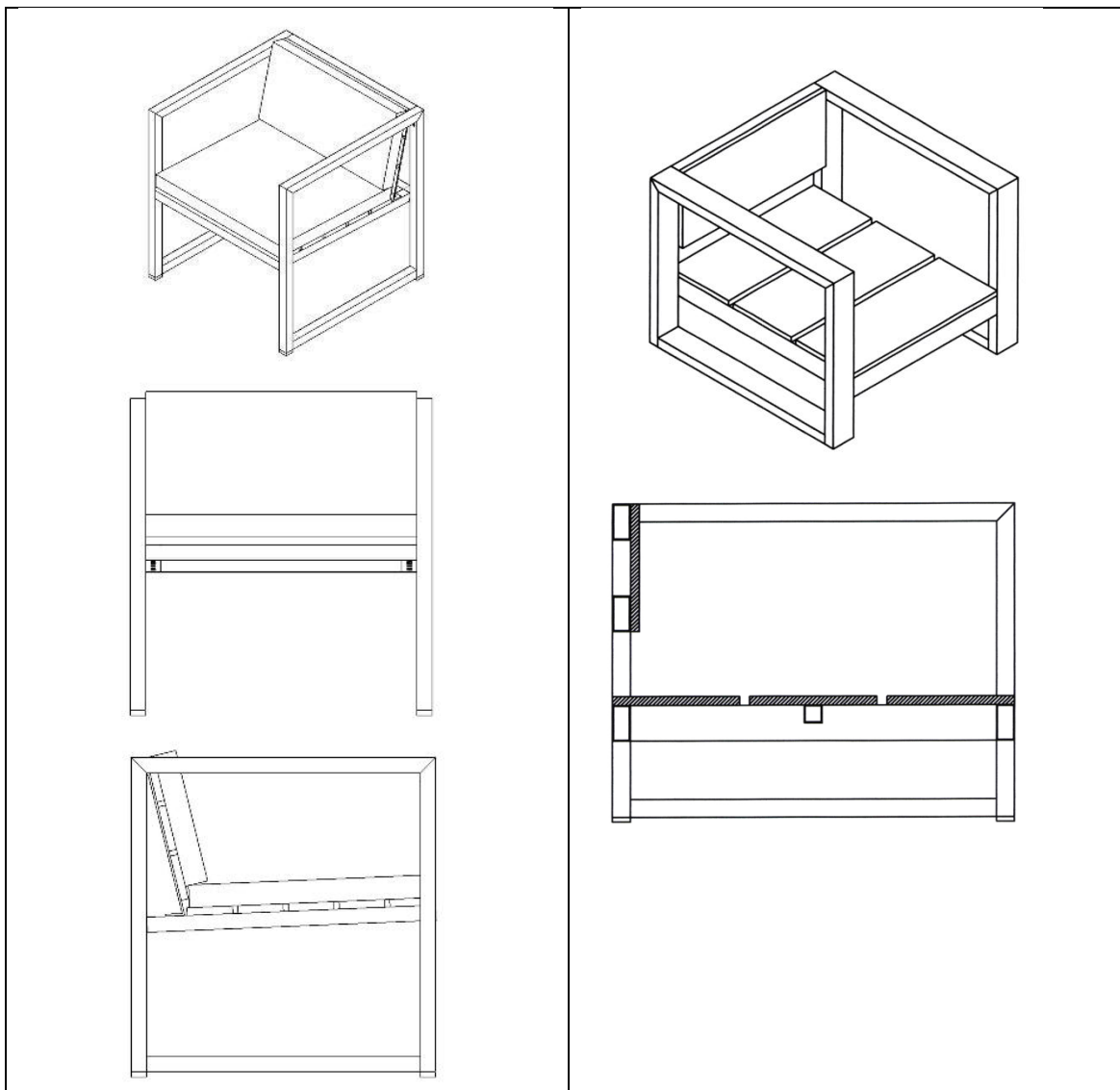
Wenn die verglichenen Geschmacksmuster keine ausschließlich technisch bedingten, nicht sichtbaren oder nicht in Anspruch genommenen Merkmale haben (siehe vorstehenden Abschnitt 5.5.2.1), müssen die beiden Geschmacksmuster insgesamt verglichen werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Merkmale der verglichenen Geschmacksmuster gleich zu gewichten sind.

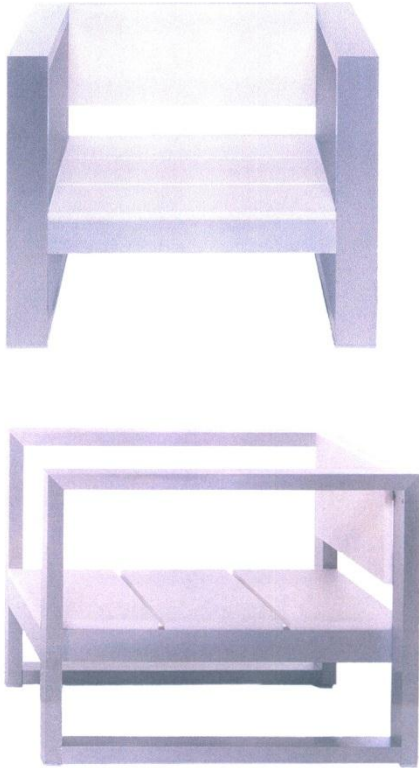
Erstens verwendet der informierte Benutzer das Erzeugnis, in welches das Geschmacksmuster aufgenommen wird, gemäß dem Zweck, für den das Erzeugnis bestimmt ist. Die relative Gewichtung der Merkmale der verglichenen Geschmacksmuster kann daher davon abhängen, wie das betreffende Erzeugnis verwendet wird. Insbesondere kann die Bedeutung einiger Merkmale, wenn diese bei der Verwendung des Erzeugnisses nur eingeschränkt sichtbar sind, weniger wichtig sein (siehe Urteil vom 22. Juni 2010, T-153/08, „Fernmeldegeräte“, Randnummern 64-66 und 72).

Zweitens wird der informierte Benutzer bei der Beurteilung des Gesamteindrucks, der durch die beiden Geschmacksmuster hervorgerufen wird, den Merkmalen, die völlig banal und für die betreffende Art von Erzeugnissen üblich sind, geringe Bedeutung zumessen und sich auf Merkmale konzentrieren, die gewillkürt sind oder von der Norm abweichen (siehe Urteil vom 18. März 2010, T-9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummer 77; Entscheidung vom 28. November 2006, R 1310/2005-3 –galletas, Randnummer 13; und vom 30. Juli 2009, R 1734/2008-3 – „Forkchette“, Randnummern 26 ff.).

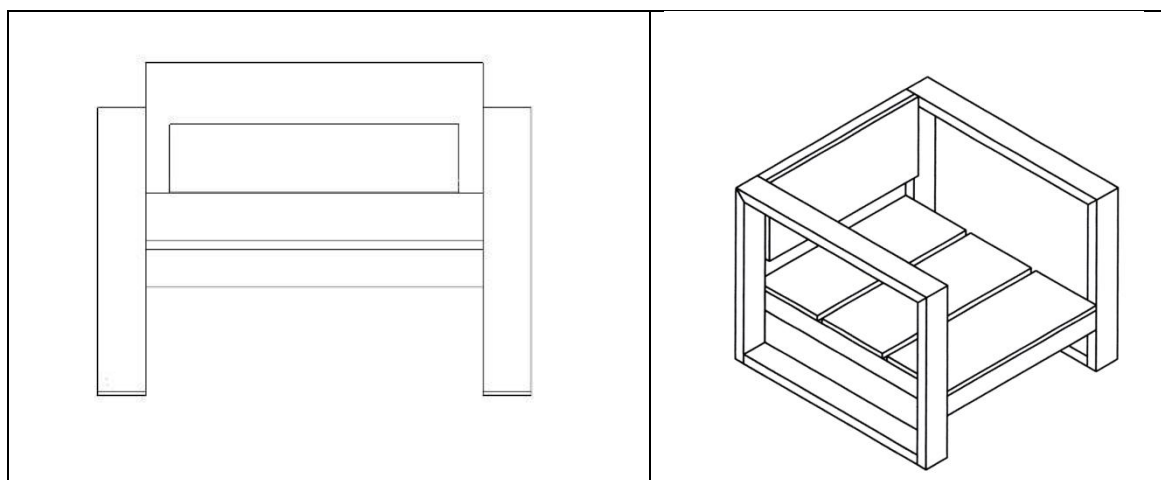
Drittens sind Ähnlichkeiten, die Merkmale betreffen, hinsichtlich derer der Entwerfer nur beschränkte Gestaltungsfreiheit hatte, nur von geringer Bedeutung für den Gesamteindruck, den die betreffenden Geschmacksmuster beim informierten Benutzer hervorrufen (siehe Urteil vom 18. März 2010, T-9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummer 72).

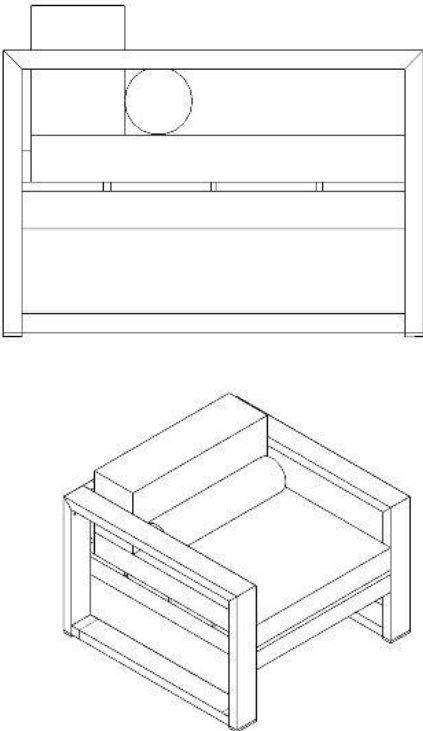
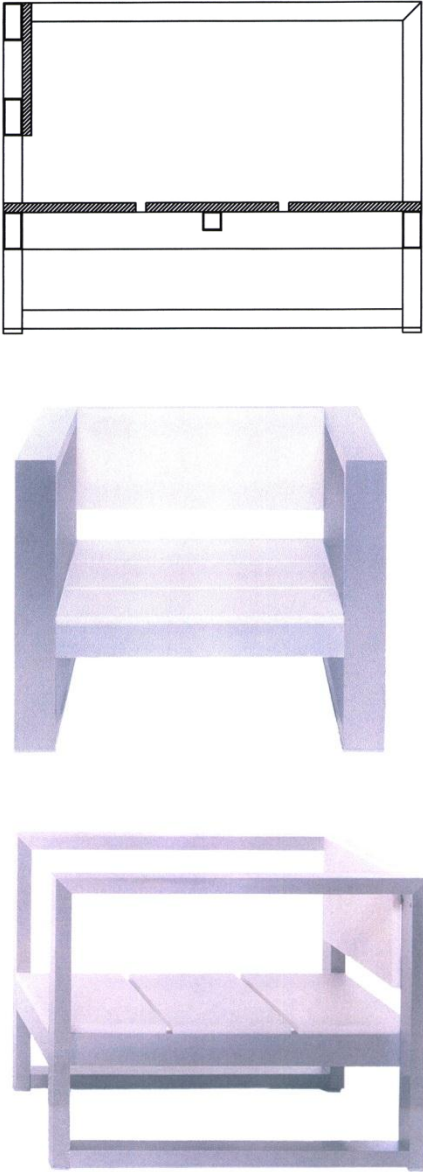
Beispielsweise wurde festgestellt, dass sich der Gesamteindruck des GGM Nr. 1512633-0001 von dem des älteren Geschmacksmusters unterscheidet. Auf einem Gebiet, auf dem der Grad der Freiheit des Designers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters nicht durch technische oder rechtliche Aspekte beschränkt sei, betonte die Beschwerdekammer, dass die unterschiedlichen Gesichtspunkte der unten dargestellten Geschmacksmuster gegenüber den Ähnlichkeiten überwiegen würden. Insbesondere wurde die Tatsache als entscheidend angesehen, dass der Sessel des älteren Geschmacksmusters eine eher rechteckige als quadratische Form habe, dass der Sitz weiter unten angebracht worden sei und dass die Armlehnen breiter seien (siehe Entscheidung vom 25. Mai 2012, R 970/2011-3 – ‘Armchairs’, Randnummer 28):



	
<p>Angefochtenes GGM Nr. 1512633-0001, Genehmigung erteilt von Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Älteres GGM Nr. 52113-0001, Genehmigung erteilt von Mr Esteve Cambra (Designer: Herr Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Im Gegensatz dazu stellte die Beschwerdekammer fest, dass dem GGM Nr. 1512633-0003 die Eigenart in Bezug auf dasselbe ältere Geschmacksmuster fehle. Es wurde betont, dass die unterscheidenden Elemente zwischen den Geschmacksmustern - einschließlich der drei Kissen des angefochtenen GGM - durch ihre gemeinsamen Elemente ausgeglichen würden (die rechteckige Form, die flach positionierte Lehne und der Sitz, die Tatsache, dass die Sitze im unteren Bereich der Sessel positioniert sind etc.) (siehe Entscheidung vom 27. April 2012, R 969/2011-3 – ‘Armchairs’, Randnummern 29-30).



	
<p>Angefochtenes GGM Nr. 1512633-0003, Genehmigung erteilt von Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Älteres GGM Nr. 52113-0001, Genehmigung erteilt von Mr Esteve Cambra (Designer: Mr Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers

Der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers ist von der Art und der Bestimmung des Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen wird, wie auch von dem Wirtschaftszweig, zu dem das Erzeugnis gehört, abhängig. Die Nichtigkeitsabteilung berücksichtigt die Angabe, in welche Erzeugnisse das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei welchen es verwendet werden soll (Artikel 36 Absatz 2 GGV), falls erforderlich jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, insoweit dieses die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion

klarstellt (siehe Urteil vom 18. März 2010, T-9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummer 56).

Der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Geschmacksmusters ergibt sich unter anderem aus den Einschränkungen, denen die Merkmale technisch bedingt im Hinblick auf die Funktion des Erzeugnisses oder eines seiner Elemente oder wegen der für das Erzeugnis geltenden gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Diese Einschränkungen führen zu einer Standardisierung gewisser Merkmale, welche folglich allen Geschmacksmustern, die bei dem Erzeugnis Verwendung finden, gemeinsam sein werden. Je stärker die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters eingeschränkt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass schon geringfügige Unterschiede zwischen den in Rede stehenden Geschmacksmustern genügen, um beim informierten Benutzer einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen (siehe Urteil vom 18. März 2010, T-9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummern 67 und 72; und vom 9. September 2011, T-10/08, „Motor“, Randnummer 33).

Die Tatsache, dass die Bestimmung eines Erzeugnisses das Vorhandensein bestimmter Merkmale erfordert, muss jedoch, wenn die Beteiligten Beweise dafür vorlegen, dass diese Merkmale unterschiedlich positioniert werden können und das allgemeine Erscheinungsbild des Erzeugnisses selbst unterschiedlich sein kann, nicht unbedingt bedeuten, dass der Entwerfer nur einen geringen Grad der Gestaltungsfreiheit hat (siehe Urteil vom 14. Juni 2011, T-68/10, „an einem Schlüsselband befestigte Uhr“, Randnummer 69; vom 6. Oktober 2011, T-246/10, „BRAKE“, Randnummern 21-22; und vom 9. September 2011, T-10/08, „Motor“, Randnummer 37).

Die Tatsache, dass auf dem Markt ähnliche Geschmacksmuster nebeneinander existieren und einen „allgemeinen Trend“ darstellen oder in den Registern der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz koexistieren, hat jedoch keinen Einfluss auf den Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers (siehe Urteil vom 22. Juni 2010, T-153/08, „Fernmeldegeräte“, Randnummer 58; und Entscheidung vom 1. Juni 2012, R 89/2011-3 –Sacacorchos, Randnummer 27).

5.6 Kollision mit älteren Geschmacksmustern

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV wird ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt, wenn es mit einem älteren Geschmacksmuster kollidiert, das der Öffentlichkeit nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugänglich gemacht wurde und das seit einem vor diesem Tag liegenden Zeitpunkt geschützt ist:

1. durch ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder durch die Anmeldung eines solchen; oder
2. durch ein eingetragenes Geschmacksmusterrecht eines Mitgliedstaats oder durch die Anmeldung eines solchen; oder
3. durch ein eingetragenes Muster oder Modell nach der am 2. Juli 1999 in Genf angenommenen und vom Rat mit dem Beschluss 2006/954/EG gebilligten Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung

gewerblicher Muster und Modelle, das in der Gemeinschaft Wirkung entfaltet, oder durch die Anmeldung eines solchen.

Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV ist so auszulegen, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster dann mit einem älteren Geschmacksmuster kollidiert, wenn es unter Berücksichtigung der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei seiner Entwicklung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters keinen anderen Gesamteindruck beim informierten Benutzer erweckt als das in Anspruch genommene ältere Geschmacksmuster (siehe Urteil vom 18. März 2010, T-9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummer 52).

Im Falle eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV gestützten Antrags wird die Nichtigkeitsabteilung daher die gleiche Prüfung vornehmen wie bei der Beurteilung der Eigenart gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV in Verbindung mit Artikel 6 GGV.

Die Nichtigkeitsabteilung wird annehmen, dass das ältere Geschmacksmuster gültig ist, es sei denn, der Inhaber beweist, dass es vor der Beschlussfassung in der Sache bereits durch eine unanfechtbar gewordene gerichtliche Entscheidung für ungültig erklärt wurde (in Analogie zum Urteil vom 29. März 2011, C- 96/09 P, „BUD/bud“, Randnummern 94-95) (siehe weiter oben unter Abschnitt 4.1.6.2 Aussetzung).

5.7 Verwendung eines älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV ist ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig zu erklären, wenn in einem jüngeren Geschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht oder das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem das Zeichen unterliegt, den Rechtsinhaber dazu berechtigt, diese Verwendung zu untersagen.

5.7.1 Zeichen mit Unterscheidungskraft

Der Begriff „Zeichen mit Unterscheidungskraft“ umfasst eingetragene Marken wie auch sämtliche Zeichen, die im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 4 GMV angeführt werden können (siehe Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, „Artikel 8 Absatz 4 GMV“, Absatz 3.1 Sonstige ältere Rechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4).

5.7.2 Verwendung in einem jüngeren Geschmacksmuster

Der Begriff „Verwendung in einem jüngeren Geschmacksmuster“ setzt nicht unbedingt voraus, dass das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft in einem jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster vollständig und detailliert wiedergegeben ist. Auch wenn einzelne Merkmale des älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft im Gemeinschaftsgeschmacksmuster fehlen oder andere hinzugefügt wurden, kann es sich um die „Verwendung“ des betreffenden Zeichens handeln, insbesondere wenn die weggelassenen oder hinzugefügten Elemente von untergeordneter Bedeutung sind und vom maßgeblichen Verkehrskreis wahrscheinlich nicht bemerkt werden. Es genügt, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft ähnlich sind (siehe Urteil vom 12. Mai 2010, T-148/08, „Schreibinstrument“, Randnummern 50-52; und Entscheidung vom 9. August 2011, R 1838/2010-3 –Instruments for writing, Randnummer 43).

Beinhaltet ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft, ohne dass klargestellt wird, dass bezüglich dieses Merkmals kein Schutz beansprucht wird, so wird die Verwendung des älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster selbst dann berücksichtigt, wenn das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft nur in einer der Ansichten wiedergegeben ist (siehe Entscheidung vom 18. September 2007, R 137/2007-3 – containers, Randnummer 20).

5.7.3 Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützten Antrags (älteres Zeichen mit Unterscheidungskraft)

Neben den Elementen, die gemäß Artikel 28 GGDV zur Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen (siehe vorstehenden Abschnitt 3.9.2) erforderlich sind, muss der Antrag Folgendes enthalten:

- Darlegungen zum Inhalt des nationalen Rechts des Mitgliedstaates, dessen Anwendung der Antragsteller begehrt, erforderlichenfalls einschließlich Rechtsprechung bzw. Schrifttum (die im Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, „Artikel 8 Absatz 4 GMV“, Absatz 4, Beweismittel und Nachweise, Beweislast niedergelegten Grundsätze finden Anwendung). Wird ein Antrag auf Nichtigerklärung auf Rechte gestützt, die für eine ältere Gemeinschaftsmarke gehalten werden, so ist es zur Substanziierung dieses älteren Rechts nicht erforderlich, zu Recht und Rechtsprechung bezüglich der Gemeinschaftsmarken vorzutragen; und
- ist das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft nicht eingetragen, so ist darzulegen, dass die Rechte an diesem nicht eingetragenen Zeichen mit Unterscheidungskraft gemäß dem Recht, auf das sich der Antragsteller stützt, sei es durch Verwendung oder in sonstiger Weise vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters erworben wurden (in Analogie zum Urteil vom 18. Januar 2012, T-304/09, „BASMALI“, Randnummer 22); sowie
- Darlegungen dazu, dass der Antragsteller nach dem betreffenden Recht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Verwendung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufgrund seines älteren Rechts untersagen zu lassen (in Analogie zum Urteil vom 5. Juli 2011, C-263/09 P, „ELIO FIORUCCI“, Randnummer 50).

Der Antragsteller muss lediglich nachweisen, dass ihm das Recht zusteht, die Verwendung des jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu untersagen, und dass der Nachweis der Verwendung des betreffenden Rechts nicht verlangt werden kann; mit anderen Worten: dass der Antragsteller tatsächlich in der Lage ist, die Verwendung zu untersagen (in Analogie zum Urteil vom 5. Juli 2011, C-263/09 P, „ELIO FIORUCCI“, Randnummer 191).

5.7.4 Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung

Handelt es sich bei der nationalen Rechtsvorschrift, auf die sich der Antragsteller stützt, um die Umsetzung der entsprechenden Bestimmung der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

die Marken (kodifizierte Fassung), so ist die erstere im Lichte der Rechtsprechung zur Auslegung der letzteren zu interpretieren (siehe Urteil vom 12. Mai 2010, T-148/08, „Schreibinstrument“, Randnummer 96).

Des Weiteren wird die Nichtigkeitsabteilung, wenn es sich bei der nationalen Rechtsvorschrift, auf die der Antrag gestützt wird, um die Umsetzung von Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 der Richtlinie 2008/95/EG handelt, die Grundsätze anwenden, die in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitte 2 und 5 niedergelegt sind, da Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG materiell mit Artikel 8 Absatz 1 und Absatz 5 GMV identisch sind.

Zum Zwecke der Anwendung dieser Vorschriften wird die Nichtigkeitsabteilung annehmen, dass das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom maßgeblichen Verkehrskreis als ein Zeichen wahrgenommen werden wird, das „für“ oder „in Bezug auf“ Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kann (siehe Urteil vom 12. Mai 2010, T-148/08, „Schreibinstrument“, Randnummer 107; Entscheidung vom 9. August 2011, R 1838/2010-3 – Instruments for writing, Randnummer 46; und vom 26. Oktober 2011, R 2179/2010-3 – Cleaning devices, Randnummer 18).

Die Nichtigkeitsabteilung wird auch annehmen, dass das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft gültig ist, es sei denn, der Inhaber beweist, dass es vor der Beschlussfassung in der Sache bereits durch eine unanfechtbar gewordene gerichtliche Entscheidung für ungültig erklärt wurde (in Analogie zum Urteil vom 29. März 2011, C-96/09 P, „BUD/bud“, Randnummern 94-95) (siehe weiter oben unter Abschnitt 4.1.6.2 Aussetzung).

Da Zeichen mit Unterscheidungskraft für bestimmte Waren oder Dienstleistungen geschützt werden, prüft die Nichtigkeitsabteilung das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Hinblick auf die Waren, für welche es bestimmt ist (siehe Urteil vom 12. Mai 2010, T-148/08, „Schreibinstrument“, Randnummer 108). Zur Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit der betreffenden Waren und Dienstleistungen berücksichtigt die Nichtigkeitsabteilung die Angabe, in welche Erzeugnisse das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei welchen es verwendet werden soll (Artikel 36 Absatz 2 GGV), falls erforderlich jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, insoweit dies die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (siehe Urteil vom 18. März 2010, T-9/07, „Wiedergabe eines runden Werbeträgers“, Randnummer 56; Entscheidung vom 7. November 2011, R 1148/2010-3 – -Packaging-, Randnummern 34-37). Die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren erfolgt auf Grundlage der Grundsätze, die in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen festgelegt sind.

Ist das Gemeinschaftsgeschmacksmuster dazu bestimmt, in zweidimensionale „Logos“ aufgenommen zu werden, wird die Nichtigkeitsabteilung berücksichtigen, dass derartige Logos auf ein unbeschränktes Spektrum verschiedener Waren und Dienstleistungen anwendbar sind, einschließlich solcher Waren und Dienstleistungen, für welche das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft geschützt ist (siehe Entscheidung vom 3. Mai 2007, R 609/2006-3 – -logo MIDAS, Randnummer 27).

5.8 Unerlaubte Verwendung eines nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützten Werks

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird für nichtig erklärt, wenn das Geschmacksmuster eine unerlaubte Verwendung eines Werkes darstellt, das nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützt ist.

5.8.1 Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV gestützten Antrags (älteres Urheberrecht)

Neben den Elementen, die gemäß Artikel 28 GGDV zur Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen (siehe vorstehenden Abschnitt 3.9.2) erforderlich sind, muss der Antrag Folgendes enthalten:

- Darlegungen zum Inhalt des nationalen Rechts des Mitgliedstaates, dessen Anwendung der Antragsteller begehrt, erforderlichenfalls einschließlich Rechtsprechung bzw. Schrifttum (in Analogie zum Urteil vom 5. Juli 2011, C-263/09 P, „ELIO FIORUCCI“, Randnummer 50; und Entscheidung vom 11. Februar 2008, R64/2007-3 – Loudspeakers, Randnummer 20); und
- Darlegungen dazu, dass die Rechte am betreffenden Werk gemäß dem Urheberrecht, auf das sich der Antragsteller stützt, vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugunsten des Urhebers oder dessen Rechtsnachfolgers erworben wurden (in Analogie zum Urteil vom 18. Januar 2012, T-304/09, „BASmALI“, Randnummer 22); und
- Darlegungen zum Nachweis, dass der Antragsteller die erforderlichen Voraussetzungen nach dem betreffenden Recht erfüllt, sodass er aufgrund seines älteren Rechts berechtigt ist, das Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklären oder dessen Verwendung verbieten zu lassen.

5.8.2 Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung

Da der urheberrechtliche Schutz nach dem nationalen Recht, auf das sich der Antragsteller stützt, unter Umständen nicht von der Veröffentlichung oder Offenbarung des Werks abhängt, erklärt die Nichtigkeitsabteilung ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur dann gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV für nichtig, wenn die Voraussetzungen im Einzelfall ganz klar erfüllt sind.

Die Anwendung von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV wäre insbesondere dann unangemessen, wenn sich der Antragsteller im Wesentlichen auf das Argument stützt, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht vom eingetragenen Inhaber, sondern vom Antragsteller oder von einem Angestellten des Antragstellers geschaffen wurde (siehe Entscheidung vom 11. Februar 2008, R64/2007-3 – Loudspeakers, Randnummer 20). Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV darf nicht dazu herangezogen werden, die ausschließliche Zuständigkeit nationaler Gerichte bezüglich der Berechtigung auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu umgehen (Artikel 15 und Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV).

5.9 Teilweise Nichtigkeit

Gemäß Artikel 25 Absatz 6 GGV kann ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben b, e, f oder g GGV für nichtig erklärt worden ist, in einer geänderten Form beibehalten werden, sofern dann die Schutzvoraussetzungen erfüllt werden und das Geschmacksmuster seine Identität behält.

Der Inhaber muss den Antrag auf Beibehaltung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters in geänderter Form vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens stellen. Der Antrag muss die geänderte Form enthalten. Die vorgeschlagene geänderte Form kann aus einer geänderten Wiedergabe des Gemeinschaftsgeschmacksmusters bestehen, aus welcher Merkmale entfernt wurden oder welche zum Beispiel durch gepunktete Linien oder Färbungen klarstellt, dass für die solchermaßen gekennzeichneten Merkmale kein Schutz beansprucht wird. Die geänderte Wiedergabe kann eine Teilverzichtserklärung von höchstens 100 Wörtern enthalten (Artikel 25 Absatz 6 GGV; Artikel 18 Absatz 2 GGDV).

Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen, ob das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner geänderten Form die Schutzvoraussetzungen erfüllt und ob die Identität des Geschmacksmusters gewahrt bleibt (siehe vorstehenden Abschnitt 4.1.4.1).

Die Identität des Gemeinschaftsgeschmacksmusters muss gewahrt bleiben. Die Beibehaltung in geänderter Form beschränkt sich daher auf Fälle, in denen die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, nicht zur Neuheit und Eigenart des Gemeinschaftsgeschmacksmusters beitragen, insbesondere:

- wenn das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in ein Erzeugnis eingefügt wird, welches ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, und die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, bei bestimmungsgemäßer Verwendung des betreffenden komplexen Erzeugnisses nicht sichtbar sind (Artikel 4 Absatz 2 GGV); oder
- wenn die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, ausschließlich durch eine technische Funktion bedingt oder zu Verbindungszwecken erforderlich sind (Artikel 8 Absätze 1 und 2 GGV); oder
- wenn die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, im Hinblick auf ihre Größe oder Bedeutung so unbedeutend sind, dass der informierte Benutzer sie wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt.

Die Entscheidung über die Beibehaltung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einer geänderten Form ist Bestandteil der Entscheidung in der Sache, die das Nichtigkeitsverfahren abschließt.

5.10 Nichtigkeitsgründe, die allein durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats anwendbar werden

Siehe Handbuch, Prüfung von Anmeldungen für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Abschnitt XII.4.

6 Beendigung des Verfahrens

6.1 Beendigung des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache

Das Nichtigkeitsverfahren wird ohne eine Entscheidung in der Sache beendet:

1. wenn der Antragsteller seinen Antrag zurückzieht, sei es, weil eine gütliche Einigung erzielt wurde, oder aus anderem Grunde; oder
2. wenn der Inhaber auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner Gesamtheit verzichtet und der Antragsteller das Amt nicht aufgefordert hat, eine Entscheidung in der Sache zu treffen (Artikel 24 Absatz 2 GGV; siehe Abschnitt 3.8); oder
3. wenn das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster erloschen ist und der Antragsteller das Amt nicht aufgefordert hat, eine Entscheidung in der Sache zu treffen (Artikel 24 Absatz 2 GGV; siehe Abschnitt 3.8); oder
4. wenn die Nichtigkeitsabteilung mehrere Anträge auf Nichtigerklärung, die sich auf dasselbe eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster beziehen, ausgesetzt hat. Diese Anträge gelten als erledigt, sobald eine Entscheidung, durch welche das Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt wird, rechtskräftig geworden ist (Artikel 32 Absatz 3 GGDV)

Die Nichtigkeitsabteilung teilt den Beteiligten mit, dass das Verfahren ohne Entscheidung in der Sache beendet ist.

6.2 Kostenentscheidung

6.2.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung erforderlich ist

Ergeht eine Entscheidung in der Sache, so wird die Entscheidung über die Kostenverteilung am Ende der Entscheidung getroffen (Artikel 79 Absatz 1 GGDV).

In allen anderen Rechtssachen, in denen die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren ohne eine Entscheidung in der Sache abschließt, ergeht auf Antrag jeder der Beteiligten eine gesonderte Kostenentscheidung. In einem solchen Falle teilt die Nichtigkeitsabteilung beiden Beteiligten mit, wann die Kostenentscheidung ergehen wird. Die Beteiligten können Stellungnahmen bezüglich der Kostenverteilung abgeben.

6.2.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung erforderlich ist

6.2.2.1 Parteivereinbarung über die Kosten

Teilen die Beteiligten der Nichtigkeitsabteilung mit, dass sie bezüglich des Nichtigkeitsverfahrens einen Vergleich getroffen haben, welcher auch die Kosten regelt, so trifft die Nichtigkeitsabteilung keine Kostenentscheidung (Artikel 70 Absatz 5 GGV).

Wird nicht mitgeteilt, dass sich die Beteiligten über die Kosten geeinigt haben, so trifft die Nichtigkeitsabteilung zusammen mit der Bestätigung der Rücknahme des Antrags eine Kostenentscheidung. Teilen die Beteiligten der Nichtigkeitsabteilung mit, dass sie nach der Antragsrücknahme eine Kostenvereinbarung getroffen haben, so wird eine bereits getroffene Kostenentscheidung der Nichtigkeitsabteilung nicht revidiert. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung einzuhalten und die Kostenentscheidung der Nichtigkeitsabteilung nicht durchzusetzen.

6.2.2.2 Kostenverteilung

Grundsätzlich ist es der unterliegende Beteiligte bzw. der Beteiligte, der das Verfahren durch Verzicht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder durch dessen Beibehaltung in geänderter Form oder durch Antragsrücknahme beendet, der die Gebühren wie auch alle für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten des anderen Beteiligten trägt (Artikel 70 Absätze 1 und 3 GGV).

Soweit die Beteiligten jeweils zum Teil unterliegen, ist eine „andere Kostenverteilung“ zu beschließen (Artikel 70 Absatz 2 GGV). Grundsätzlich ist es gerecht, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Wenn die Nichtigkeitsabteilung mehrere Anträge auf Nichtigklärung, die sich auf dasselbe eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster beziehen, ausgesetzt hat, gelten diese Anträge als erledigt, sobald eine Entscheidung, durch welche das Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt wird, rechtskräftig geworden ist. Jeder Antragsteller, dessen Antrag als erledigt gilt, trägt seine eigenen Kosten (Artikel 70 Absatz 4 GGV). Außerdem erstattet das Amt 50 % der Nichtigkeitsgebühr (Artikel 32 Absatz 4 GGDV).

6.2.2.3 Kostenfestsetzung

Erstattungsfähige Kosten bezüglich Vertretung und Gebühren

Beschränken sich die Kosten auf die Vertretungskosten und die Antragsgebühr, so ist die Entscheidung zur Festsetzung der Kostenhöhe Teil der Entscheidung über die Kostenverteilung.

Der dem obsiegenden Beteiligten zustehende Betrag ergibt sich aus Artikel 70 Absatz 1 GGV und Artikel 79 Absätze 6 und 7 GGDV.

Was die Gebühren angeht, so ist der zu erstattende Betrag, wenn der Antragsteller obsiegt, auf die Nichtigkeitsgebühr in Höhe von 350 EUR beschränkt.

Hinsichtlich der Vertretungskosten ist der zu erstattende Betrag auf 400 EUR beschränkt. Dies gilt, sofern im Nichtigkeitsverfahren eine Vertretung durch einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 77 GGV erfolgte, sowohl für den Antragsteller als auch für den Inhaber. Der obsiegende Beteiligte, der zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr durch einen berufsmäßigen Vertreter vertreten ist, hat unabhängig davon, in welcher Verfahrensphase die Vertretung durch den berufsmäßigen Vertreter endete, Anspruch auf Kostenerstattung. Dies lässt das Erfordernis unberührt, in den Fällen, in denen dies zwingend vorgeschrieben ist, einen

berufsmäßigen Vertreter zu bestellen. Der vom unterliegenden Beteiligten zu tragende Betrag lautet stets auf Euro, unabhängig von der Währung, in welcher der obsiegende Beteiligte seinen Vertreter zu bezahlen hatte.

Vertretungskosten für Angestellte sind nicht erstattungsfähig, auch dann nicht, wenn es sich um Angestellte eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens handelt.

Sonstige erstattungsfähige Kosten

Beinhalten die Kosten Aufwendungen bezüglich einer mündlichen Verhandlung oder Beweisaufnahme, so setzt die Geschäftsstelle der Nichtigkeitsabteilung auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest (Artikel 70 Absatz 6 GGV). Dem Antrag auf Kostenfestsetzung sind eine Kostenberechnung und die Belege beizufügen (Artikel 79 Absatz 3 GGDV).

Auf Antrag überprüft die Nichtigkeitsabteilung die Höhe der durch die Geschäftsstelle festgesetzten Kosten; der Antrag ist zu begründen und binnen eines Monats nach Eingang der Mitteilung zur Kostenfestsetzung zu stellen (Artikel 70 Absatz 6 GGV; Artikel 79 Absatz 4 GGDV).

Kostenfestsetzung nach Zurückverweisung der Sache zur erneuten Entscheidung durch die Nichtigkeitsabteilung

Wurde die Nichtigkeitsentscheidung ganz oder zum Teil aufgehoben und die Sache durch die Beschwerdekammer zurückverwiesen, ergibt sich die folgende Situation:

- Die erste Entscheidung (gegen die Beschwerde eingelegt wurde) ist nicht rechtskräftig geworden, auch nicht hinsichtlich der Kostenverteilung oder Kostenfestsetzung;
- hinsichtlich der Kosten des Nichtigkeitsverfahrens ist für das gesamte Nichtigkeitsverfahren eine einzige Entscheidung über die Kostenverteilung und Kostenfestsetzung zu treffen;
- hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer über diese entschieden hat. Der Begriff „obsiegender Beteiligter“ ist auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens zu beziehen, so dass die Entscheidung für jede der beiden Instanzen unterschiedlich sein kann. Im Beschwerdeverfahren sind die erstattungsfähigen Vertretungskosten auf 500 EUR beschränkt; dieser Betrag gilt zusätzlich zu den Vertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.

6.3 Fehlerberichtigung und Registereintragung

In Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Diese werden von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten durch die Nichtigkeitsabteilung berichtigt (Artikel 39 GGDV).

6.3.1 Fehlerberichtigung

In Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Diese werden von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten durch die Nichtigkeitsabteilung berichtigt (Artikel 39 GGDV).

6.3.2 Registereintragung

Tag und Inhalt der Entscheidung über den Antrag oder eine sonstige Beendigung des Verfahrens werden, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, in das Register eingetragen (Artikel 53 Absatz 3 GGV; Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe q GGDV).

7 Beschwerde

7.1 Beschwerderecht

Die Beteiligten eines Nichtigkeitsverfahrens haben das Recht, jede für sie negative Entscheidung mit einer Beschwerde anzufechten. Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Jede schriftliche Mitteilung einer derartigen Entscheidung enthält einen Hinweis darauf, dass die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung angefochten werden kann. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Artikel 55 GGV).

7.2 Abhilfe

Abhilfe ist möglich, wenn gegen eine Entscheidung Beschwerde eingelegt wurde, für welche die Beschwerdekammern gemäß Artikel 55 GGV zuständig sind.

Erachtet die Dienststelle oder Instanz des Amtes, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde als zulässig und begründet, so hat sie ihre Entscheidung zu berichtigen. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht (Artikel 58 Absatz 1 GGV).

Wird die Entscheidung nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung berichtigt, so ist die Beschwerde unverzüglich und ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen (Artikel 58 Absatz 2 GGV).

Zweck der Abhilfe ist es, die Befassung der Beschwerdekammern mit Beschwerden gegen Entscheidungen, deren Korrekturbedürftigkeit von der Nichtigkeitsabteilung erkannt wird, zu vermeiden. Es ist hingegen nicht Zweck der Abhilfe, lediglich Fehler in Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung zu berichtigen, ohne zugleich deren Ergebnis zu ändern; vielmehr soll dem Anliegen des Beschwerdeführers Genüge getan werden.

Die Grundsätze, die für die Abhilfe bei Entscheidungen der Widerspruchsabteilung gelten, finden entsprechende Anwendung auf die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung (siehe Handbuch für Prüfer, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 7, Abhilfe).