



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

Der Präsident

**BESCHLUSS NR. EX-15-7 DES PRÄSIDENTEN DES AMTES
vom 11. Dezember 2015**

**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 und 7(3)

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 0: Einführung

Abschnitt 1: Verfahrensfragen

Abschnitt 2: Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr

Kapitel 1: Allgemeine Grundsätze

Kapitel 2: Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Kapitel 3: Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der

Aufmerksamkeit
Kapitel 4: Vergleich von Zeichen
Kapitel 5: Kennzeichnungskraft der älteren Marke
Kapitel 6: Sonstige Faktoren
Kapitel 7: Umfassende Beurteilung

Abschnitt 6: Benutzungsnachweis

Teil D: Löschung
Abschnitt 1: Lösungsverfahren

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 eines Geschmacksmusters

Artikel 2

Die in den früheren Richtlinien zur aktuellen Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmackmusterpraxis enthaltene Praxis des Amtes, sofern diese sich auf die in Artikel 1 genannten Teile bezieht, gilt hiermit als außer Kraft gesetzt.

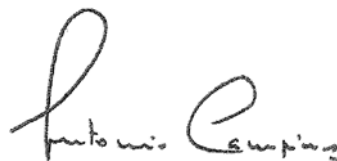
Artikel 3

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 2015 in Kraft.

Geschehen zu Alicante am
11. Dezember 2015



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, die Entscheidungen der Hauptabteilung Kerngeschäft des HABM und die Ergebnisse der in Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern für geistiges Eigentum in der EU durchgeführten Konvergenzprogramme 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

AP 2

Teil A: Allgemeine Regeln

Abschnitt 1: Kommunikationsmittel, Fristen

Abschnitt 5: Berufsmäßige Vertretung

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: Abhilfe

Abschnitt 8: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Abschnitt 9: Erweiterung

Teil B: Prüfung

Abschnitt 2: Formalitäten

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

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 3

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 3

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 3

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 3

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 3

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 3

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 0: Einführung

Abschnitt 1: Verfahrensfragen

Abschnitt 2: Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr

Kapitel 1: Allgemeine Grundsätze

Kapitel 2: Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Kapitel 3: Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit

Kapitel 4: Vergleich von Zeichen

Kapitel 5: Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Kapitel 6: Sonstige Faktoren

Kapitel 7: Umfassende Beurteilung

Abschnitt 6: Benutzungsnachweis

Teil D: Löschung

Abschnitt 1: Lösungsverfahren

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 1 Buchstaben j und k

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

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

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

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

Abschnitt 4: Kollektivmarken

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 3: Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers Artikel 8 Absatz 3

Abschnitt 4: Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4

Abschnitt 5: Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5

Teil D: Löschung

Abschnitt 2: Wesentliche Vorschriften

Teil E: Register

Abschnitt 1: Änderungen in Eintragungen

Abschnitt 3: Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens

Kapitel 1: Rechtsübergang

Kapitel 2: Lizenzen

Kapitel 3: Dingliche Rechte

Kapitel 4: Zwangsvollstreckung

Kapitel 5: Insolvenzverfahren oder

insolvenzähnliche Verfahren

Teil M: Internationale Marken

**INGETRAGENE
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER:**

AP 1

Prüfung von Anträgen auf Nichtigkeitserklärung eines
Geschmacksmusters

AP 2

Prüfung von Anträgen 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	Einführung	3
2	Zahlungsmittel	4
2.1	Zahlung mittels Banküberweisung.....	4
2.1.1	Bankkonto.....	4
2.1.2	Für die Zahlung erforderliche Angaben	5
2.2	Zahlung per Debit- oder Kreditkarte.....	7
2.3	Zahlung über ein laufendes Konto beim HABM	8
3	Fälligkeit der Zahlung.....	9
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 Debit- oder Kreditkarte.....	12
4.3	Zahlung über ein laufendes Konto	12
5	Gebührenerstattung	12
5.1	Erstattung der Anmeldegebühr	13
5.2	Erstattung der Widerspruchsgebühr	13
5.3	Erstattung von Gebühren für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist.....	14
5.4	Erstattung der Beschwerdegebühr	14
5.5	Erstattung der Verlängerungsgebühr	14
5.6	Erstattung geringfügiger Beträge	15
6	Gebührenermäßigung für elektronisch eingereichte GM-Anmeldungen.....	15
7	Kostenentscheidungen	15
7.1	Kostenverteilung	16
7.2	Kostenfestsetzung	16
7.3	Vollstreckung der Entscheidungen zur Kostenfestsetzung.....	16
7.3.1	Bedingungen.....	16
7.3.2	Nationale Behörde.....	16
7.3.3	Verfahren.....	17

1 Einführung

Artikel 2 GMGebV

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 auf der Internetseite des HABM eingesehen werden:

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 vorgesehene Zahlungsarten zu gestatten.

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

- **Gebühren** für die Verfahren zur Einreichung und Bearbeitung von Marken und Geschmacksmustern sind von Nutzern 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 Internetseite unter den Beschlüssen 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 bestimmte Online-Dienste) Debit- oder Kreditkarten. Barzahlungen in der Dienststelle des Amtes und Schecks sind nicht mehr möglich (Entscheidung vom 03/09/2008, R 0524/2008-1, TEAMSTAR).

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-03004 Alicante SPANIEN
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 „SHA“ eingestellt sein. SEPA ist ein gemeinsames europäisches Zahlungssystem, das von den meisten Kreditinstituten in den EU-Mitgliedstaaten und fünf 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 (Urteile vom 31/05/2005, T-373/03, Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58 und vom 09/09/2010, T-70/08 Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25) 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 der Akte kann zu beachtlichen Verzögerungen bei der Bearbeitung der Verfahrenshandlungen führen.

Folgende Daten müssen auf dem Überweisungsformular der Zahlung angegeben werden:

- Nummer des Verfahrens (z. B. GM-, Widerspruchs-, GGM-Nummer usw.);
- 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 eine Gemeinschaftsmarke“.
- Zahlen voranstehende Nullen sind wegzulassen, ebenso Leerzeichen und Gedankenstriche, um Platz zu sparen.

- Es ist stets mit der Nummer der Gemeinschaftsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters (CTM/RCD) 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

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		„XYZABC“ 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 RENEWAL OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES	OPP, REC, RENEWAL, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP

Beispiele:

Gegenstand der Zahlung	Beispiel für den Verwendungszweck der Zahlung
Anmeldegebühr (CTM = Community Trade Mark - Gemeinschaftsmarke)	CTM5104422 XYZABC.
Anmeldegebühr (RCD = Registered Community Design - Gemeinschaftsgeschmacksmuster)	RCD1234567 Flaschenform.
Widerspruch + Einzahler	CTM4325047 OPP XYZABC REP10711
Internationale Anmeldung	CTM4325047 INT XYZABC
Verlängerung (CTM)	CTM509936 RENEWAL
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 1420065 TRANSF REP10711
Eintragung einer Lizenz für eine CTM	CTM4325047 REC 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, DR. usw.) angegeben werden.
- Bei künftigen Zahlungen sind dieselben Angaben zu verwenden.

2.2 Zahlung per Debit- oder Kreditkarte

Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt: Artikel 7, Elektronische Zahlung von Gebühren 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 Debit- oder Kreditkarte ist noch nicht für alle Gebühren des HABM möglich. Nur bestimmte Online-Dienste können per Debit- oder Kreditkarte bezahlt werden.

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

Zahlungen per Debit- oder 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 Debit- oder Kreditkarte derzeit nicht möglich. So können Debit- oder 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 Debit- oder 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 Debit- oder Kreditkartenart sowie die letzten vier Ziffern der Debit- oder Kreditkartennummer. Die gesamte Debit- oder 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 übermittelt wird, vorausgesetzt, das laufende Konto ist ausreichend gedeckt (siehe Abschnitt 4.3 unten) (Entscheidung vom 07/09/2012, R 2596/2011-3, STAIR GATES, § 13-14). 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, Inhaber eines laufenden Kontos beim Amt ist, 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 Verfahrensanhtrag 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 (Entscheidung vom 03/09/2008, R 1350/2007-1, SCHNEIDER). Werden keine Prioritäten angegeben, zieht das Amt die Zahlungen chronologisch nach Fälligkeitsdatum ein.

Das HABM gewährt den Kontoinhabern auf seiner Internetseite 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, fordert das Amt den Verfahrensbeteiligten auf, vor Ablauf der Zahlungsfrist die Ermächtigung zur Belastung des Kontos eines Dritten vorzulegen, sofern Zweifel über die Existenz einer solchen Ermächtigung vorliegen. Der Verfahrensbeteiligte, der die Zahlung einer Gebühr mittels Belastung des laufenden Kontos eines Dritten beantragt, muss dem Amt die Ermächtigung übermitteln, 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 spätestens am letzten Tag der 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 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
Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt, Artikel 7, Elektronische Zahlung von Gebühren per 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 Zahlung 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 gegenüber dem Amt nachgewiesen wird, dass der Einzahler a) innerhalb der Frist ordnungsgemäß bei einer Bank einen Überweisungsauftrag getätigt hat und b) einen Zuschlag in Höhe von 10 % des fälligen Gesamtbetrags (jedoch nicht mehr als 200 EUR) entrichtet hat. (Beide Voraussetzungen müssen gemäß Urteil vom 12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38; und Entscheidung vom 10/10/2006, R 0203/2005-1, Blue Cross erfüllt sein).

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 (Entscheidung vom 07/09/2012, R 1774/2011-1, LAGUIOLE, § 12-15).

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.

Für weitere Informationen zu den Folgen einer verspäteten Zahlung in bestimmten Verfahren siehe die diesbezüglichen Teile der Richtlinien. Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse beschäftigt sich z. B. mit den Folgen einer verspäteten Zahlung der Antragsgebühr, während in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen die Konsequenzen einer verspäteten Zahlung der Widerspruchsgebühr behandelt werden.

4.1.2 Zahlungsnachweis und Zahlungstag

(Artikel 76 GGDV).
Artikel 8 Absatz 3 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 Tätigkeit 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 dem ursprünglichen Nachweis vorgelegt werden.

Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend.

Ist der Nachweis nicht eindeutig erbracht, fordert das Amt weitere Nachweise an.

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 Debit- oder Kreditkarte

Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013, in der Fassung von 2015

Die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte gilt als an dem Tag geleistet, an dem die entsprechende elektronische Anmeldung oder der entsprechende elektronisch gestellte Antrag erfolgreich abgeschlossen wurde. Schlägt die Transaktion bei dem Versuch des Amtes, die Kredit- oder Debitkarte zu belasten, fehl, gilt die Zahlung als nicht geleistet. Dies trifft auch zu, wenn der Einzahler nicht für das Fehlschlagen der Transaktion verantwortlich ist.

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. Entsprechend kann der Kontoinhaber auch bei der Verlängerung zwischen den Optionen „Gebühr sofort abbuchen“ und „Gebühr bei Ablauf abbuchen“ wählen. Zieht eine Partei einen Antrag auf Verfahrenshandlung (Widerspruch, Antrag auf Löschung, Beschwerde, Antrag auf Verlängerung) vor Ablauf der Zahlungsfrist zurück, wird die bei Ablauf abzubuchende 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 Debit- oder Kreditkarte entrichtet wurden.

5.1 Erstattung der Anmeldegebühr

Regel 9 Absätze 1 und 2 GMDV
Artikel 10, 13 und 22 GGDV
Artikel 43 Absatz 1 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** vor oder spätestens am gleichen Tag erfolgt ist, an dem der Betrag effektiv auf dem Bankkonto des Amtes verbucht wird;
- sofern die Zahlung per Debit- oder **Kreditkarte** erfolgt ist, am selben Tag der Anmeldung, welche die Anweisungen/Daten der Debit- oder 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 nur erstattet, wenn diese über die vom Anmelder in der GM-Anmeldung angegebenen Klassen hinaus entrichtet wurden und sofern die Zahlung vom Amt nicht gefordert worden war oder wenn das Amt nach Prüfung der Klassifizierung zu dem Schluss kommt, dass zusätzliche Klassen aufgeführt wurden, die zur Erfassung der im ursprünglichen Antrag aufgeführten Waren und Dienstleistungen nicht erforderlich waren.

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

Regeln 17 Absatz 1, 18 Absatz 5 und 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 Richtlinien, Teil M, Internationale Marken, Abschnitt 3.13

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 das Amt angewiesen, die Eintragung zu verlängern und den Antrag auf Verlängerung zu einem späteren Zeitpunkt teilweise (in Bezug auf einige Klassen) oder vollständig zurückzogen, wird die Verlängerungsgebühr nur erstattet, wenn:

- im Fall einer Zahlung durch **Überweisung** die Zurücknahme des Antrags vor Eingang der Zahlung beim Amt eingeht;
- im Fall einer Zahlung per **Debit-** oder **Kreditkarte** die Zurücknahme vor oder am selben Tag eingeht wie die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte;
- im Fall einer Zahlung über ein **laufendes Konto** die Zurücknahme vor Ablauf der sechsmonatigen Verlängerungsfrist eingegangen ist oder eine schriftliche Anweisung, das laufende Konto sofort zu belasten, vor oder an dem Tag erteilt wurde, an dem das Amt die Anweisung erhielt.

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 Gebührenermäßigung für elektronisch eingereichte GM-Anmeldungen

Artikel 2 Absatz 1b GMGebV
Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013, in der Fassung von 2015

Gemäß Artikel 2 Absatz 1b GMGebV kann für die Grundgebühr für die Anmeldung einer Marke eine Ermäßigung gewährt werden, wenn die Anmeldung elektronisch eingereicht wurde. Die geltenden Regeln und Verfahren für eine solche elektronische Anmeldung sind dem Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013 zu entnehmen und im Zusammenhang mit den für diesen Beschluss geltenden Bedingungen zu lesen.

Damit eine Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke als eine elektronisch eingereichte Anmeldung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1b GMGebV angesehen wird, muss der Anmelder alle Waren und/oder Dienstleistungen, die von der Anmeldung abgedeckt sind, direkt in das Online-Tool des Amtes eingeben. Der Anmelder darf die Waren und/oder Dienstleistungen also nicht in einem angehängten Dokument auflisten oder sie auf andere Weise übermitteln. Werden die Waren und Dienstleistungen in einem Dokument angehängt oder auf andere Weise an das Amt übermittelt, gilt die Anmeldung als nicht elektronisch eingereicht und es kann für sie keine entsprechende Gebührenermäßigung gewährt werden.

7 Kostenentscheidungen

(Artikel 85 GGDV).
(Regel 94 GMDV)

7.1 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 (siehe Richtlinien; Teil A, Abschnitt 6, Widerruf von Entscheidungen, Löschung von Registereintragungen und Berichtigung von Fehlern).

7.2 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.

7.3 Vollstreckung der Entscheidungen zur Kostenfestsetzung

Artikel 86 GMV

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

7.3.1 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.

7.3.2 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 HABM

Dort finden sich Angaben zu folgenden Ländern:

Österreich (ABl. HABM 4/2004, S. 559 und 561) Belgien (ABl. HABM 4/2007)

Tschechische Republik (Veröffentlichung vorgesehen)

Dänemark (ABl. HABM 10/2002, S. 1883)

Estland (ABl. HABM 10/2009)

Frankreich (ABl. HABM 5/2002, S. 886)

Deutschland (ABl. HABM 6/2005, S. 853 und 855)

Irland (ABl. HABM 3/2007)

Niederlande (ABl. HABM 12/1999, S. 1517)

Slowakei (ABl. HABM 11/2004, S. 1273)

Vereinigtes Königreich ABl. HABM 12/1998, S. 1381).

Bestimmte andere Mitgliedstaaten haben eine nationale Behörde als zuständig bestimmt (z. B. im Fall Spaniens das Technische Generalsekretariat des Justizministeriums durch das Königliche Dekret 1523/1997), das HABM oder den EuGH jedoch noch nicht davon in Kenntnis gesetzt.

7.3.3 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 7.1 und 7.2 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	Staatsangehörigkeit und 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	8
2.3.1	Vertretungsbefugnis nach nationalem Recht	9
2.3.2	Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz	10
2.3.3	Bescheinigung	10
2.3.4	Befreiungen	10
2.3.5	Verfahren zur Eintragung in die Liste	11
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	13
2.4.1	Angestellte, die für ihren Arbeitgeber handeln	13
2.4.2	Vertretung durch Angestellte einer juristischen Person mit wirtschaftlichen Verbindungen.....	14
2.5	Gesetzliche Vertretung	15
3	Bestellung eines berufsmäßigen Vertreters.....	15
3.1	Voraussetzungen, unter denen Vertretungszwang besteht	15
3.1.1	Sitz und Wohnsitz.....	16
3.1.2	Begriff „in der Gemeinschaft“.....	16
3.2	Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den Vertretungszwang	16
3.2.1	Während des Eintragungsverfahrens.....	17
3.2.2	Während des Widerspruchsverfahrens	17
3.2.3	Während des Löschungsverfahrens.....	18
3.3	Vertreterbestellung, wenn kein Vertretungszwang besteht.....	18
3.4	Vertreterbestellung.....	18
3.4.1	Ausdrückliche Bestellung	18
3.4.2	Implizite Bestellung.....	19
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	23
5.3	Rechtsfolgen bei fehlender, durch das Amt ausdrücklich angeforderter Vollmacht	23
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	24
7.1	Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen	24
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, Regel 76 GMDV, Artikel 77 GGV

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 (siehe unten Abschnitt 3.1.1.).

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 einer GM oder eines GGM. Siehe Abschnitt 3.2.1 unten zu den Konsequenzen der Nichtbestellung eines Vertreters in Fällen, in denen eine Vertretung vorgeschrieben ist, nachdem die Gemeinschaftsmarkenmeldung eingereicht wurde.

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 den Richtlinien, Teil M, Internationale Marken, 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, Regel 76 GMDV, 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. Die in Artikel 93 GMV verwendete Terminologie umfasst unter der Überschrift „Zugelassene Vertreter“ verschiedene Kategorien von Vertretern. 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 („Geschmacksmusterliste“), und jene, die die Vertretung sowohl in Gemeinschaftsmarken- als auch in Gemeinschaftsgeschmacksmusterverfahren übernehmen dürfen (siehe Abschnitt 2.3). Das Amt bezeichnet diese anderen Vertreter gemeinsam als „**zugelassene Vertreter**“.

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

Die letzte Kategorie von Vertretern sind **Angestellte**, die vor dem Amt als Vertreter für den Verfahrensbeteiligten 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).

Angestellte sind 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 enthält alle relevanten Kontaktinformationen unter der jeweiligen ID-Nummer für jede Art von Vertreter sowie die 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 Richtlinien Teil E, Register Abschnitt 1 Änderungen in Eintragungen). 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 zugelassener Vertreter. Intern wird die letztgenannte Kategorie 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 berechtigt sein, in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Marken- bzw. Geschmacksmusterwesens auszuüben.

2.2.1 Der Begriff „Rechtsanwalt“

In der Richtlinie 98/5/EG vom 16.2.1998, ABl. L 77 vom 14.3.1998 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 dieses Abschnittes 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 Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz

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

Der Geschäftssitz muss sich in der Europäischen Union befinden (zum Begriff „Europäische Union“ s. unten unter Abschnitt 3.1.2). Ein Postfach ist kein Geschäftssitz. 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.

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“ in „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 („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 bestätigt, dass er für zwei verschiedene Zusammenschlüsse von Vertretern oder von zwei verschiedenen Adressen aus arbeitet, können möglicherweise zwei unterschiedliche Nummern zugeteilt werden. Es können auch zwei unterschiedliche Nummern zugeteilt werden, eine als Anwalt und eine als zugelassener Vertreter, sofern dies gemäß nationalem Recht zulässig ist (in Belgien und Frankreich ist dies beispielsweise nicht zulässig).

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.

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 18.9.1995; ABl. 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 GMV und Artikel 78 GGV

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 (Artikel 58 Absatz 1 und Artikel 133 GMV).

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 Absätze 1 und 6 GMDV und Artikel 64 Absätze 1 und 6 GGDV

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 Absätze 2 und 5 GGDV

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 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 und Artikel 64 Absatz 3 GGDV

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 und Artikel 64 Absatz 4 GGDV

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 und Artikel 77 Absatz 3 GGV

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.

Eine natürliche Person mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft kann keinen Angestellten als Vertreter in der EU bestimmen.

Angestellte solcher juristischen Personen können auch für andere juristische Personen handeln, die wirtschaftliche Verbindungen mit der erstgenannten juristischen Person haben (Entscheidung vom 25./01/2012, R 0466/2011-4, FEMME LIBRE; § 10 (siehe Abschnitt 2.4.2). Dies gilt 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 (siehe Abschnitt 2.4.2). 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 GMDV zur Verfügung gestellten Formblättern seinen Namen angeben und die für Angestellte und Vollmachten vorgesehenen Kästchen ankreuzen sowie das für berufsmäßige Vertreter auf Seite 1 des Formblattes vorbehaltene Feld oder 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, Artikel 77 Absatz 3 GGV

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 GMDV für die Entscheidung über die Kostenverteilung und Kostenfestsetzung in *Inter-partes*-Verfahren nicht (Entscheidung vom 03/02/2011, R 0898/2010-1, MYBEAUTY, § 11 und 12).

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 (Entscheidung vom 25/01/2012, R 0466/2011-4, FEMME LIBRE, § 9). 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 und Artikel 77 Absatz 3 GGV

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. L 195 vom 29/07/1980, 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. L 31 vom 09/02/1996, 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.

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 (für Anträge auf Verlängerung von GM bzw. GGM oder zum Einreichen eines Antrags auf Akteneinsicht ist keine Vertretung erforderlich). Siehe Abschnitt 3.2.1 unten zu den Konsequenzen der Nichtbestellung eines Vertreters in Fällen, in denen die Vertretung vorgeschrieben ist, nachdem die Gemeinschaftsmarkenmeldung eingereicht wurde.

3 Bestellung eines berufsmäßigen Vertreters

3.1 Voraussetzungen, unter denen Vertretungszwang besteht

Vorbehaltlich der oben unter Abschnitt 2.4. 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 den Richtlinien, 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 (Entscheidung vom 01/04/2014, R1969/2013-4 DYNATRACE, § 17-19). 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 (Entscheidung vom 22/06/2011, R 2020/2010-4, GRAND PRIX, § 13-14).

3.2 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den Vertretungszwang

Artikel 93 Absatz 1 GMV

Hat ein Beteiligter an Verfahren vor dem Amt (Anmelder, Eigentümer/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 und Regel 9 Absatz 3 GMDV

Hat der Gemeinschaftsmarkenmelder, wenn Vertretungszwang besteht, im Anmeldeformblatt keinen berufsmäßigen Vertreter bestellt, so fordert der Prüfer den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen Vertreter im Rahmen der Formalprüfung gemäß Regel 9 Absatz 3 GMDV 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, aber das Amt kann im Zweifelsfall eine Vollmacht verlangen. Das Amt wird in diesen Fällen den Schriftwechsel mit dem Vertreter gemäß der Akte führen bzw. mit dem Vertreter des Antragstellers auf Eintragung, sofern diese nicht miteinander übereinstimmen.

3.2.2 Während des Widerspruchsverfahrens

Was den Gemeinschaftsmarkenmelder 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 Gemeinschaftsmarkenmeldung endet, wenn der Anmelder dem Bescheid nicht Folge leistet.

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii und Regel 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 2.4.2.6 der Richtlinien, Teil B, Abschnitt 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 innerhalb einer Frist von zwei Monaten 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.

Wenn es keinen Vertreter im Verfahren gibt, impliziert eine Mitteilung, die im Rahmen eines bestimmten Verfahrens (z. B. Eintragungs- oder Widerspruchsverfahren) übersandt und der eine vom Verfahrensbeteiligten unterzeichnete Vollmacht beigefügt wird, 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.

Wenn es bereits einen Vertreter im Verfahren gibt, muss die vertretene Person klarstellen, ob der frühere Vertreter abgelöst wird.

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 Stellungnahmen 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 nicht berücksichtigt und 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 76 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 (Entscheidung vom 24/11/2011, R 1729/2010-1, WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS, § 21)

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.

Sofern einer der Mitinhaber verpflichtet ist, vor dem Amt vertreten zu sein, jedoch keinen berufsmäßigen Vertreter bestellt, kommuniziert das Amt mit der im Formblatt zuerst genannten Person mit Wohnsitz in der EU.

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 Richtlinien, Teil A, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen). Das Schreiben enthält eine Warnung, nach der das Amt davon ausgehen wird, dass keine Bestellung zum Vertreter vorliegt, wenn der Vertreter keine fristgerechte Erwidderung 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. Im Antrag muss die Nummer des Verfahrens angegeben werden (z.B. GM-/GGM, Widerspruch etc.). 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. Weitere Informationen zur Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens aufgrund von Ableben oder Geschäftsunfähigkeit sind Teil C, Abschnitt 1, Verfahrensfragen zu entnehmen.

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 (Entscheidung vom 28/09/2007, R 0048/2004-4, PORTICO, § 13, 15).

Anlage 1

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
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 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
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	Ein „Patentassessor“ ist nicht als zugelassener Vertreter approbiert. Er kann als angestellter Vertreter agieren.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
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	Ab dem 1. Juli 2014 stellt das finnische Patentamt Bescheinigungen für die zugelassenen Vertreter aus, die den in Artikel 93 Absatz 2 GMV niedergelegten Bedingungen entsprechen und die in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
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 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
				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 - Dikigoros	NUR Anwälte sind befugt	nihil	Nicht relevant
Irland	Barrister, Solicitor	Anwälte sind voll und ganz befugt	Trade Mark Agent	Es muss eine Eintragung im Markenanzwaltsregister 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 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
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 agents / 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 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
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 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Niederlande	Advocaat	Anwälte sind voll und ganz befugt aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Merkengemachtigte	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 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Polen	Adwokat, radca prawny	Anwälte sind nicht voll und ganz befugt . Der Anwalt kann die Vertretung nur in Widerspruchs- und Lösungsverfahren übernehmen.	Rzecznik Patentowy	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 Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Schweden	Advokat	Anwälte sind voll und ganz befugt	Patentombud	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	Odvetnik	Anwälte sind voll und ganz befugt	Patentni zastopnik	Rechtsanwälte, die nicht im slowenischen Patent-/Markenanzwaltsregister 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 Propiedad Industrial	Eintragung in die Liste ist von einer Prüfung abhängig.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
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,	Rechtsberater sind nicht in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes nicht vertretungsbefugt. Daher dürfen sie nicht in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter aufgenommen werden.	Szabadalmi ügyvivő	Eine besondere berufliche Qualifizierung ist erforderlich, um als Patentanwalt handeln zu können. Patentanwälte sind befugt Klienten in allen Verfahren vor dem Amt zu vertreten. Notare dürfen in gewerblichen Rechtsschutzverfahren nicht als Rechtsanwälte handeln. Daher können sie eine Eintragung in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter beantragen.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Vereinigtes Königreich	Barrister, Solicitor, Registered Trade Mark Attorney	Anwälte sind voll und ganz befugt	Registered Trade Mark Attorney	Nach Prüfung.
Zypern	Δικηγόρος Dikigoros	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	Mallioikeusasiamies/ Mönsterrättsombud
Irland	Registered Patent Agent
Italien	Consulente in brevetti
Lettland	Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas
Luxemburg	Conseil en Propriété Industrielle
Niederlande	Modellengemachtigde
Rumänien	Consilier de proprietate industrială
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
	4.1.1 Gebühr	8
	4.1.2 Antrag	8
	4.1.3 Anmelder	8
	4.1.4 Wiedergabe der Marke	8
	4.1.5 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	8
	4.2 Bestätigung des Anmeldetags	9
	4.2.1 Elektronische Einreichung der Anmeldungen	9
	4.2.2 Unmittelbar beim HABM eingehende Anmeldungen.....	9
	4.2.3 Einreichung der Anmeldungen über nationale Behörden (Rechtsschutzbehörde eines Mitgliedstaats oder Benelux-Amt für geistiges Eigentum)	9
5	Waren und Dienstleistungen	9
	5.1 Klassifizierung.....	9
	5.2 Besonderer Formerfordernis-Mangel bei elektronischen Einreichungen	10
6	Unterschrift	11
7	Sprachen / Übersetzungen	11
	7.1 Erste und zweite Sprachen	11
	7.2 Die Korrespondenzsprache	12
	7.3 Referenzsprache für Übersetzungen	12
	7.4 Übersetzung mehrsprachiger Bestandteile	13
	7.5 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ..	14
8	Eigentümer, Vertreter und Korrespondenzadresse.....	15
	8.1 Anmelder.....	15

8.2	Vertreter	15
8.3	Änderung des Namens / der Anschrift.....	16
8.4	Eigentumsübergang.....	16
9	Markenkategorie	16
9.1	Individualmarken.....	16
9.2	Kollektivmarken.....	17
9.2.1	Eigenschaft von Kollektivmarken.....	17
9.2.2	Anmelder von Kollektivmarken.....	17
9.2.3	Einzureichende Dokumente	17
9.2.4	Prüfung der Erfordernisse in Bezug auf Kollektivmarken.....	18
9.2.4.1	Nichtübermittlung der Markensatzung.....	18
9.2.4.2	Übermittlung einer mangelhaften Satzung	18
9.2.5	Änderung der Markenkategorie (von einer Kollektiv- in eine Individualmarke)	18
10	Art der Marke	19
10.1	Wortmarken	19
10.2	Bildmarken.....	20
10.3	Dreidimensionale Marken	22
10.4	Hörmarken	24
10.4.1	Elektronische Tondatei	25
10.4.2	Notenschriften.....	25
10.4.3	Sonagramme	25
10.5	Farbe per se.....	26
10.6	Hologramme	28
10.7	Geruchsmarken / olfaktorische Marken.....	28
10.8	Andere Marken	28
10.8.1	Bewegungsmarken.....	28
10.8.2	Positionsmarken	29
10.8.3	Kennfadenmarken	31
10.9	Berichtigung der Markenart.....	32
10.9.1	Allgemeine Regeln	32
10.9.2	Beispiele für wiederkehrende Mängel in Bezug auf die Art der Marke	32
10.9.2.1	Wortmarken.....	32
10.9.2.2	Bildmarken	32
11	Serienmarken.....	34
11.1	Mehrfache bildliche Wiedergaben.....	35
12	Angabe der Farbe	36
13	Markenbeschreibungen	38
14	Disclaimer	43

15	Priorität (gemäß PVÜ)	44
15.1	Grundsatz der ersten Anmeldung	46
15.2	Dreifache Identität	47
15.2.1	Identität der Marken.....	47
15.2.2	Identität der Waren und Dienstleistungen	48
15.2.3	Identität des Inhabers	48
15.3	Nichterfüllung der Prioritätsanforderungen	48
15.4	Nichtübermittlung der Prioritätsbelege	48
15.5	Sprache der älteren Anmeldung.....	49
15.6	Prüfung des Prioritätstags nach Änderung des Anmeldetags.....	49
15.7	Beispiele für Prioritätsansprüche	49
15.7.1	Erste Anmeldung	49
15.7.2	Vergleich der Marken	50
15.7.3	Vergleich der Waren und Dienstleistungen	55
15.7.4	Prioritätsansprüche auf der Basis von Serienmarken	56
15.7.5	Inanspruchnahme der Priorität bei dreidimensionalen Marken oder „anderen Marken“	56
15.7.6	Prioritätsansprüche im Zusammenhang mit Kollektivmarken	57
16	Ausstellungspriorität	57
17	Zeitrang	58
17.1	Harmonisierte Informationen zum Zeitrang.....	59
17.2	Prüfung des Zeitrangs	59
17.3	Identität der Marken	61
17.4	Waren und Dienstleistungen	61
17.5	Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prüfung des Zeitrangs	61
17.6	Beispiele für Zeitrangansprüche	62
18	Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll	62
19	Änderungen an der Gemeinschaftsmarkenmeldung	63
19.1	Änderungen an der Wiedergabe der Marke	63
20	Umwandlung	65
	Anhang 1: Liste mit dem für Zeitrangseinträge erforderlichen Format	66

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.

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-13-2 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. Wenn der Nutzer beschließt, eine Anmeldung elektronisch einzureichen, bietet ihm das Amt die Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens, das sogenannte Fast-Track-Verfahren (Einzelheiten sind auf der Website des Amtes zu finden).

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-13-2 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 nicht zulässig. 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 dem Amt ein Nachweis vorgelegt wird, dass die Person, die die Zahlung geleistet hat, a) eine Bank ordnungsgemäß innerhalb der Frist angewiesen hat, den Betrag zu überweisen, und b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % des Gesamtbetrags entrichtet hat (bis zu einem Höchstbetrag von 200 EUR).

Die Zuschlagsgebühr ist nicht zu entrichten, wenn die Person 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).
- 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).

3.4 Gebührenerstattungen nach Zurücknahme

Bei Zurücknahme einer GM-Anmeldung wird die Anmeldegebühr (Grund- und Klassengebühren) nur unter bestimmten Umständen erstattet.

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

4 Anmeldetag

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

4.1 Anmeldetagserfordernisse

Ein Anmeldetag wird zuerkannt, sofern die Anmeldung folgende Erfordernisse erfüllt:

- Die Anmeldegebühr wurde bezahlt;
- 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 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. 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 10.3, Dreidimensionale Marken, und Abschnitt 11, 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung 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.

4.1.1 Gebühr

Artikel 26 Absatz 2 GMV
Regel 4 und Regel 9 Absatz 1 Buchstabe b GMDV

Die Grundgebühr und gegebenenfalls die Klassengebühren sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu bezahlen. Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, so versendet das Amt eine Mängelmitteilung (siehe Abschnitt 3.2).

4.1.2 Antrag

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a GMV
Regel 1 Absatz 1 Buchstabe a, Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe e GMDV

Die Anmeldung muss einen Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke enthalten.

Es wird nachdrücklich empfohlen, die GM-Anmeldung mithilfe des E-Filing-Formulars des Amts einzureichen, das in den Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung steht. Die Formulare stehen der Öffentlichkeit kostenlos und in allen Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung.

4.1.3 Anmelder

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b GMV
Regel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii GMDV

Die Anmeldung muss Angaben enthalten, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen, insbesondere den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Anmelders. Wenn das HABM dem Anmelder bereits eine ID-Nummer zugeteilt hat, ist es ausreichend, diese ID-Nummer und den Namen anzugeben.

4.1.4 Wiedergabe der Marke

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe d GMV
Regel 1 Absatz 1 Buchstabe d, Regel 3 und Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv GMDV

Die Anmeldung muss eine Wiedergabe der Marke gemäß Regel 3 GMDV enthalten. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Marken finden sich in Abschnitt 10.

4.1.5 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

Artikel 26 und Artikel 43 Absatz 2 GMV

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe c, Regel 2 und Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii GMDV
--

Das Vorhandensein eines Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ist ein Erfordernis für die Zuerkennung eines Anmeldetags. Ein Verweis auf eine ältere Gemeinschaftsmarke in dem jeweiligen Feld der Gemeinschaftsmarkenmeldung kann für die Angabe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen genutzt werden.

Für elektronisch eingereichte Anmeldungen, siehe auch Abschnitt 5.2 weiter unten.

4.2 Bestätigung des Anmeldetags

4.2.1 Elektronische Einreichung der Anmeldungen

Für elektronisch eingereichte Gemeinschaftsmarkenmeldungen stellt das System auf elektronischem Wege eine sofortige automatische Empfangsbescheinigung aus, die den vorläufigen Anmeldetag enthält. Diese Empfangsbescheinigung sollte vom Anmelder gespeichert oder ausgedruckt werden.

4.2.2 Unmittelbar beim HABM eingehende Anmeldungen

Erhält das Amt eine Anmeldung auf anderem Wege als durch elektronische Einreichung (siehe Abschnitt 4.2.1), wird ein vorläufiger Anmeldetag zuerkannt und das Amt stellt eine Empfangsbescheinigung unter Angabe dieses Anmeldetags aus. Der Anmeldetag gilt als Tag des Eingangs, sofern die Anmeldung die Anforderungen an den Anmeldetag erfüllt (siehe Abschnitt 4.1).

4.2.3 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.

5 Waren und Dienstleistungen

5.1 Klassifizierung

Jede GM-Anmeldung muss ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen als Erfordernis für die Zuerkennung eines Anmeldetages enthalten (siehe Abschnitt 4.5). Dieses Verzeichnis muss nach dem Abkommen von Nizza klassifiziert sein (Artikel 28 GMV und Regel 2 Absatz 1 GMDV).

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.

Mehr Informationen zur Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen finden Sie in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung.

5.2 Besonderer Formerfordernis-Mangel bei elektronischen Einreichungen

Regel 82 Absatz 1 und Regel 9 Absatz 3 Buchstabe a sowie Regel 9 Absatz 4 GMDV Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt („Grundsatzbeschluss zur elektronischen Übermittlung“)

Elektronisch eingereichte Anmeldungen unterliegen den allgemeinen Bedingungen für die elektronische Übermittlung an und durch das Amt über die *User Area* gemäß Beschluss Nr. EX-13-2 („Grundsatzbeschluss zur elektronischen Übermittlung“).

Bei elektronisch eingereichten Anmeldungen muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in die für diesen Zweck vorgesehenen Textfelder eingegeben werden. Ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, das als Anhang zur elektronischen Anmeldung oder gesondert eingereicht wird, gilt als nicht mit den allgemeinen Bedingungen für die elektronische Übermittlung an und durch das Amt in Einklang stehend.

In diesen Fällen wird das Amt eine Mängelmitteilung erstellen und die Zahlung der Differenz zwischen der ermäßigten Grundgebühr für in elektronischer Form eingereichte Anmeldungen und der normalen Grundgebühr, d. h. 150 EUR, verlangen.

Wird der Mangel nicht innerhalb der vom Amt in seiner Mitteilung gesetzten Frist behoben, so wird die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen, die entweder als Anhang zum Anmeldeformular oder gesondert eingereicht wurden, als zurückgezogen betrachtet. Wenn in den dafür vorgesehenen Textfeldern keine Waren und Dienstleistungen angegeben werden und dem Mangel nicht abgeholfen wird, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Dieser besondere Formerfordernis-Mangel findet keine Anwendung auf Kollektivmarken.

Falls vorhanden, kann ein Bezug auf eine ältere Gemeinschaftsmarke im entsprechenden Feld des GM-Anmeldeformulars verwendet werden, um das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen anzugeben. In diesem Fall wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen automatisch importiert.

6 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.

7 Sprachen / Übersetzungen

Artikel 119 und 120 GMV
Mitteilung Nr. 4/04 des Präsidenten des Amtes

Eine Gemeinschaftsmarkenmeldung 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.

7.1 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.

Bei der Einreichung der Anmeldung hat der Anmelder die Möglichkeit, eine Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen sowie gegebenenfalls von Beschreibungen der Marke, eines Disclaimers und von Angaben der Farbe in der zweiten Sprache vorzulegen. Wird eine solche Übersetzung auf eigene Initiative vorgelegt, obliegt es dem Anmelder zu gewährleisten, dass die Übersetzung der Textfassung in der ersten Sprache entspricht. Es ist sehr wichtig für den Anmelder, auf die Genauigkeit der Übersetzung zu achten, insbesondere deshalb, weil die von ihm vorgelegte Übersetzung als Ausgangsbasis für die Übersetzung der

Anmeldung in alle übrigen Sprachen der Europäischen Union verwendet werden kann (siehe nachstehend unter Abschnitt 7.3, Referenzsprache für Übersetzungen). Bei etwaigen Unstimmigkeiten hängt die Frage, welche Sprachfassung maßgebend ist, davon ab, ob die erste Sprache eine der fünf Sprachen des Amtes ist oder nicht. Ist die erste Sprache der Anmeldung eine der fünf Sprachen des Amtes, ist die erste Sprache maßgebend. Ist die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes, ist die zweite Sprache maßgebend.

7.2 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.

Der Anmelder kann lediglich in Fällen, in denen die als erste Sprache gewählte Sprache nicht eine der fünf Sprachen des Amtes ist, angeben, ob die Korrespondenzsprache die zweite Sprache sein soll. Dies kann so beantragt werden, dass entweder im Anmeldeformular das entsprechende Kästchen angekreuzt oder aber später ein entsprechender Antrag gestellt wird; hierzu wird entweder ein ausdrücklicher Antrag gestellt, oder es wird implizit durch Versenden einer Mitteilung in der zweiten Sprache an das Amt beantragt. Ein solcher Antrag wird allerdings abgelehnt, wenn das Amt bereits eine Mängel- oder Beanstandungsmittteilung in der ersten Sprache versandt hat.

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 den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprachen.

7.3 Referenzsprache für Übersetzungen

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wird 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.

7.4 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.

Wird eine Übersetzung der Waren und Dienstleistungen in der zweiten Sprache vorgelegt, überprüft das Amt, ob alle einschlägigen mehrsprachigen Bestandteile (Beschreibung der Marke, Angabe der Farbe, Disclaimer) ebenfalls übersetzt wurden; die Genauigkeit der Übersetzung wird vom Amt allerdings nicht überprüft. Legt der Anmelder nur eine Teilübersetzung vor, wird eine Mängelmitteilung an ihn versandt, in der er aufgefordert wird, die zusätzlichen Übersetzungen innerhalb von zwei Monaten nach der Benachrichtigung über den Mangel vorzulegen. Legt der Anmelder die fehlenden Übersetzungen nicht vor, bleiben alle vom Anmelder vorgelegten Übersetzungen unberücksichtigt, und das Amt verfährt so, als ob keine Übersetzung vorgelegt worden wäre. Übersetzungen einfacher Farben werden vom Amt hinzugefügt.

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 12, 13 und 14). 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 style="text-align: center;">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 13.)

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
GM 10 171 452 Blå ("Pantone 3115"), Grå ("Cool Grey 9").	

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

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 14.)

7.5 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

Artikel 43 Absatz 2 GMV
Regel 95 Buchstabe a GMDV

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

In Fällen, in denen die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes ist, ist eine Einschränkung bei Prüfungsverfahren 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.	

8 Eigentümer, Vertreter und Korrespondenzadresse

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

8.1 Anmelder

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. Für US-amerikanische Unternehmen empfiehlt das Amt gegebenenfalls dringend die Angabe des Bundesstaates der Gesellschaftsgründung, damit in der Datenbank eindeutig zwischen unterschiedlichen Eigentümern unterschieden werden kann. 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 Nummer zusammen mit dem Namen des Anmelders ausreichend.

Weitere Informationen über die Kommunikation mit dem Amt siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

8.2 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. Jeder Vertreter im Sinne von Artikel 93 GMV, der eine Anmeldung beim HABM einreicht, wird in die Vertreterdatenbank aufgenommen, und es wird ihm eine ID-Nummer zugeteilt. Falls dem Vertreter vom HABM eine ID-Nummer zugeteilt wurde, ist es ausreichend, wenn er lediglich diese ID-Nummer und seinen Namen angibt.

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

8.3 Änderung des Namens / der Anschrift

Name und Anschrift des Anmelders sind 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. Weitere Informationen zur Definition einer Namensänderung und ihrem Vergleich zum Rechtsübergang siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

8.4 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). Auf Antrag werden ein Rechtsübergang von eingetragenen Gemeinschaftsmarken im Register und ein Rechtsübergang von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen in den Anmeldungsakten eingetragen.

Weitere Informationen zur Eintragung von Eigentumsübergängen siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

9 Markenkategorie

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung unterscheidet zwischen zwei Markenkategorien: Individualmarken und Kollektivmarken.

9.1 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.

9.2 Kollektivmarken

Artikel 66 bis 68 GMV Regeln 3 und 43 GMDV

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

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.

Weitere Informationen zu den sachlichen Erfordernissen für Gemeinschaftskollektivmarken siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken.

9.2.2 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.

Weitere Informationen zu den sachlichen Erfordernissen für Gemeinschaftskollektivmarken siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken.

9.2.3 Einzureichende Dokumente

Neben den bei der Anmeldung einer Individualmarke einzureichenden Angaben 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.

9.2.4 Prüfung der Erfordernisse in Bezug auf Kollektivmarken

9.2.4.1 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.

9.2.4.2 Übermittlung einer mangelhaften Satzung

Wurde eine Satzung übermittelt, die jedoch nicht die vorstehend in Abschnitt 9.2.3 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.

9.2.5 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 nicht natürlichen Personen zugewiesen werden können. Die zu viel gezahlten Gebühren werden ebenfalls erstattet.

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

- wenn die Wiedergabe der Marke das Wort „Kollektivmarke“ enthält;

- oder wenn der Name des Anmelders angibt, dass es sich um einen Verband handelt;
- oder wenn die Satzung der Kollektivmarke vorgelegt wird.

10 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).

Wenn die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke ohne Angabe der gewünschten Art der Marke enthält, 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.

Wenn der Anmelder eine Markenart gewählt hat, die nicht mit der Wiedergabe der Marke und den vorgelegten Markenbeschreibungen übereinstimmt, wird die Markenart gemäß den nachstehend unter Abschnitt 10.9, Berichtigung der Markenart, festgelegten Angaben berichtigt .

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.

Wortelemente bestehen aus Buchstaben eines Alphabets einer beliebigen EU-Amtssprache und aus Tastatursymbolen. Wenn eine Marke mit Ausnahme von Wortmarken ein solches Wortelement enthält, das in der Darstellung sichtbar ist, muss es in das entsprechende Feld aufgenommen werden. Dadurch ist eine Suche nach der Marke in der Datenbank möglich, und dies ist auch die Grundlage für die sprachliche Überprüfung von Marken, die in allen EU-Amtssprachen durchgeführt wird.

10.1 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 nicht als Wortmarke kategorisiert, da diese Marken als Bildmarken gelten.




Beispiele für zulässige Wortmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
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)

10.2 Bildmarken

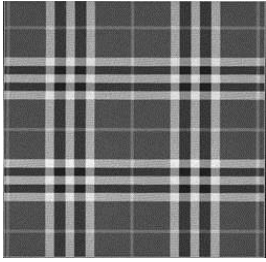
Eine Bildmarke ist eine Marke, die aus folgenden Elementen besteht:

- 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.

Marken, die ein Muster abbilden, sind gemäß der Praxis des Amtes „Bildmarken“.

Beispiele für Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM 1 414 366 Rein grafisches Element ohne Farbe	
GM 9 685 256 Rein grafisches Element in Farbe	
GM 4 705 414 Kombination eines grafischen Elements mit Text in einer Standardschriftart, ohne Farbe	

Beispiele für Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
<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>	
<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>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>GM 9 681 917</p> <p>Wortelement aus Nicht-EU-Alphabet (Chinesisch)</p>	
<p>GM 0 015 602</p> <p>Muster</p>	

Beispiele für Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p>GM 7 190 929</p> <p>Muster</p>	

10.3 Dreidimensionale Marken

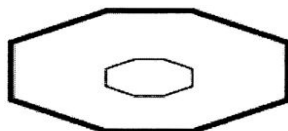
Artikel 43 Absatz 2 GMV; Regel 3 Absatz 4 GMDV
Mitteilung Nr. 2/98 des Präsidenten des Amtes

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 gesetzt werden, um anzugeben, welche der eingereichten Wiedergaben als Wiedergabe der Gemeinschaftsmarkenmeldung 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

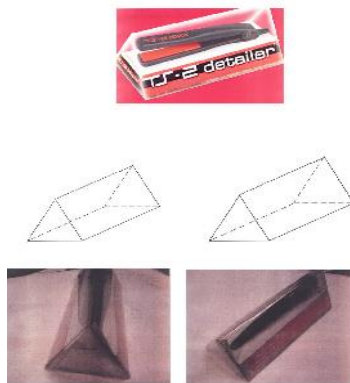


Es wurde keine Markenart für dieses Zeichen ausgewählt und keine Beschreibung der Marke vorgelegt. Das Amt wird die eingereichte Marke in diesem Fall als Bildmarke behandeln.

Beispiele für zulässige Wiedergaben dreidimensionaler Marken (im Sinne der Formerfordernisse)

<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 (im Sinne der Formerfordernisse)

<p>GM 6 910 021</p> <p>Fünf Ansichten, die jedoch nicht dasselbe Objekt zeigen</p>	
--	--

Beispiele für Marken, die nicht als dreidimensionale Marken zulässig sind (im Sinne der Formerfordernisse)	
<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; font-size: small;">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>	

Wenn die zur Anmeldung einer dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke eingereichten Ansichten sich aus unterschiedlichen Objekten auf einem DIN A4-Blatt oder in einer JPEG-Datei zusammensetzen, 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 19, Änderungen an der Gemeinschaftsmarkenanmeldung). In diesem Fall ist die Anmeldung zurückzuweisen, da die Wiedergabe nicht eine einzige dreidimensionale Form zeigt.

10.4 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 27/09/2007, 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.

10.4.1 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 erforderlich ist. Falls eine Anmeldung keine grafische Darstellung der Marke umfasst, wird auf den Mangel in Bezug auf den Anmeldetag hingewiesen. (Weitere Informationen zu Anmeldetagen siehe Abschnitt 4).

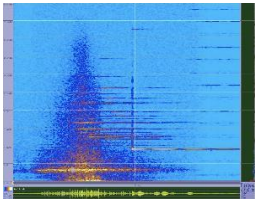


Die Tondatei muss im MP3-Format vorliegen und darf nicht größer sein als zwei Megabyte. Die Erfordernisse des Amtes gestatten kein Abspielen von Klängen über eine Datenfernverbindung („Streaming“) und keine Tonschleifen („Loops“). Alle anderen Anhänge oder Anhänge, die diese Kriterien nicht erfüllen, gelten als nicht eingereicht.


10.4.2 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.

10.4.3 Sonagramme

Der Anmelder kann nicht ein Sonagramm allein einreichen (siehe Entscheidung vom 27/09/2007, R 708/2006-4 – TARZANSCHREI). In diesen Fällen ist die Einreichung einer elektronischen Tondatei obligatorisch, da das Amt und Dritte 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 (im Sinne der Formerfordernisse)	
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	

Beispiele für zulässige Hörmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM 6 596 258 Notenschrift einschließlich musikalischer Anweisungen	






10.5 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 und die Position der verschiedenen Farben, die systematisch so angeordnet sein müssen, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (Urteile vom 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33 und vom 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50). Die Wiedergabe einer Farbmarke per se muss aus einer Wiedergabe der konturlosen Farbe bzw. Farben 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 und eine Frist von zwei Monaten für die Vorlage dieser Informationen einräumen.

Enthält die Wiedergabe andere Elemente, etwa Wörter oder Bilder, so handelt es sich nicht um eine Farbmarke per se, sondern um eine Bildmarke. Weitere Informationen zur Berichtigung der Art der Marke siehe Abschnitt 10.9 weiter unten.

Bei der Anmeldung einer Farbmarke per se ist ein bloßes Muster der Farbe für sich allein nicht ausreichend; die Farbe bzw. Farben, die Gegenstand der Marke ist bzw. sind, muss bzw. müssen in Worten im Feld „Angabe der Farbe(n)“ beschrieben werden. Außerdem wird mit Nachdruck empfohlen, zusätzlich international anerkannte Farbcodes vorzulegen (Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, § 31-38). Weitere Informationen zur „Angabe der Farbe“ siehe Abschnitt 12 weiter unten.

Gemäß Regel 3 Absatz 3 GMDV kann bei einer Anmeldung einer Farbmarke per se die Wiedergabe so erfolgen, dass die Farbe bzw. die Farben gezeigt wird/werden, wie sie auf die Waren und Dienstleistungen angewandt wird bzw. werden. In solchen Fällen ist eine Beschreibung der Marke erforderlich, um die Art der Marke eindeutig zu bestimmen.

Beispiele für zulässige Farbmarken per se (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p style="text-align: center;">GM 962 076</p> <p><u>Angegebene Farbe:</u> Braun</p>	
<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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>	
<p style="text-align: center;">GM 11 055 811</p> <p><u>Angegebene Farben:</u> sehr helles Grün, hellgrün, mittelgrün, dunkelgrün, sehr dunkles Grün</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Marke besteht aus fünf Farbstreifen, die horizontal einer direkt über dem anderen angeordnet sind, wobei ihre Länge ein Vielfaches ihrer Höhe beträgt. Die Farbverteilung von oben nach unten ist wie folgt: sehr helles Grün, hellgrün, mittelgrün, dunkelgrün und sehr dunkles Grün. Proportionaler Anteil jeder Farbe: 20 %.</p>	

10.6 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 grafisch dargestellt werden. Wenn ein Hologramm angemeldet wird, 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.

10.7 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 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748). 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 Anmeldeantrag zuerkannt werden, da eine grafische Wiedergabe der Marke nicht möglich ist. Diese Fälle (siehe auch die Entscheidung vom 04/08/2003, R 120/2001-2 – Künstliches Erdbeeraroma) werden nicht zurückgewiesen, sondern gelten als nicht eingereicht. Wird eine angebliche grafische Darstellung eingereicht, so wird die Anmeldung im Rahmen der absoluten Eintragungshindernisse zurückgewiesen (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse).

10.8 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.

Für weitere Informationen siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse.



10.8.1 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. Da der Anmelder die spezielle Bewegung der Marke schützen möchte, ist eine Beschreibung der Marke mit der Angabe, dass es sich um eine „Bewegungsmarke“ handelt ein Formerfordernis.

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

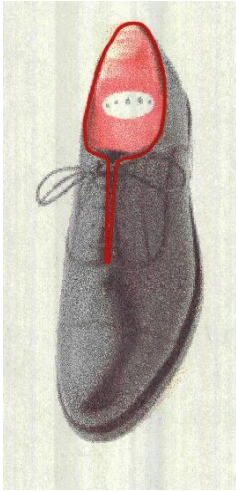
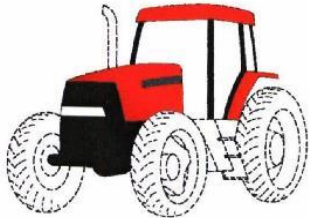
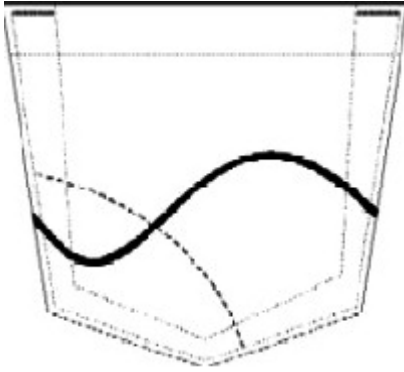
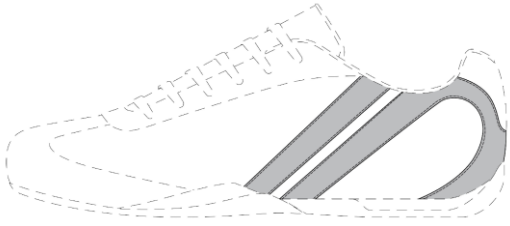
das Amt eine Mängelmitteilung, in der es eine Frist von zwei Monaten für die Klarstellung der Wiedergaben und/oder der Beschreibung setzt. Ist der Mangel nicht fristgemäß behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

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

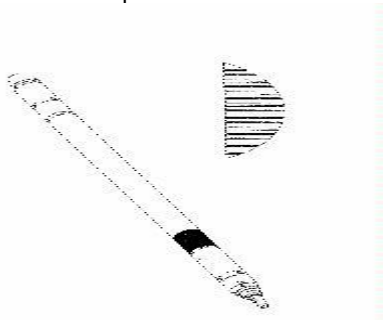
Beispiele für zulässige Bewegungsmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p style="text-align: center;">GM 5 338 629</p> <p><u>Beschreibung:</u> Die Marke ist eine animierte Sequenz mit zwei Lichtelementen, die sich im oberen rechten Teil der Marke verbinden. Während der Animationssequenz bewegt sich 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 13 225 107</p> <p><u>Beschreibung:</u> Alle Darstellungen sind vor einem weißen Hintergrund. Zunächst ist nur der Text „Hotel?“ vor dem weißen Hintergrund lesbar. Dieser Text ist in Blau, Gelb und Rot dargestellt. Die Buchstaben sind paarweise unterteilt, wobei jedes Buchstabenpaar in einer einzigen Farbe dargestellt wird. Der gesamte Text neigt sich nach vorne dem Betrachter entgegen. Aufgrund der Rotation verwandelt sich der vorherige Text „Hotel?“ zu „trivago“. Dieser Text hat die gleichen Farben (blau, gelb und rot) wie der vorherige Text.</p> <p>Farben: blau, rot, schwarz, weiß, gelb.</p>	

10.8.2 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.


Beispiele für zulässige Positionsmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
<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 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 beigefügt ist.</p>	
<p style="text-align: center;">GM 6 900 898</p> <p><u>Beschreibung:</u> 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><u>Beschreibung:</u> 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 Schuhs 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>	

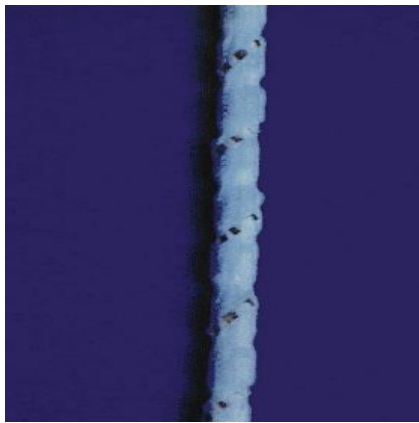
Positionsmarken sind nicht zulässig, wenn aus der Beschreibung hervorgeht, dass die Position variieren kann – z. B. „Die Marke besteht aus [Beschreibung des Elements], das an der Außenseite der Ware angebracht ist“. Die Position der Marke muss eindeutig festgelegt werden und aus der Wiedergabe und der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

Beispiele für unzulässige Positionsmarken / Beschreibungen (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM 8 682 213	
<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 Musters 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>

10.8.3 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. Aus der Beschreibung der Marke sollte hervorgehen, dass die Marke eine „Kennfadenmarke“ ist; Farben sind in Worten anzugeben.

Beispiele für zulässige Kennfadenmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM 7 332 315	
<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 Kennfadenmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p style="text-align: center;">GM 3 001 203</p> <p><u>Angegebene Farben:</u> Gold auf einem hellen Hintergrund</p> <p><u>Beschreibung:</u> In einem hellen Funktionsband, insbesondere Bleiband, für Gardinen, Vorhänge, Tischdecken und dgl. als Kennzeichen eingearbeitetes goldenes Band.</p>	

10.9 Berichtigung der Markenart

10.9.1 Allgemeine Regeln

Ist die Angabe der Art der Marke in der Anmeldung eindeutig falsch oder besteht ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der gewählten Markenart und der Darstellung einschließlich der Beschreibung der Marke, 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 kann die Anmeldung anschließend zurückgewiesen werden, da die Art der Marke nicht eindeutig ist.

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

10.9.2.1 Wortmarken

Wird die Markenart „Wortmarke“ gewählt, obwohl es sich bei der Marke in Wirklichkeit um eine „Bildmarke“ im Sinne der Beispiele in vorstehendem Abschnitt 10.2 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.

10.9.2.2 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 der Anmelder entsprechend informiert.

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 wird 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:

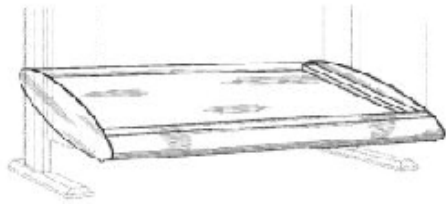
GM 9 328 121	
GM 9 323 346	

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>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.

11 Serienmarken

Anders als in einigen nationalen Systemen sind gemäß der GMV Serienmarken nicht zulässig. Wenn verschiedene Versionen einer Marke erforderlich sind, ist eine gesonderte GM-Anmeldung für jede dieser Versionen einzureichen.

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.

Weder wird eine Mängelmitteilung versandt, noch werden Änderungen an der Marke zugelassen.

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.

11.1 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 beigefügt werden.

Das DIN A4-Blatt bzw. die JPEG-Datei darf nur die eine Wiedergabe der angemeldeten Marke und keinerlei zusätzliche Informationen enthalten (mit Ausnahme der Angabe der richtigen Position der Marke, sofern dies nicht offensichtlich ist, siehe Regel 3 Absatz 2 GMDV).

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

12 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 Hologramme und andere Marken können in Farbe oder ohne Farbe angemeldet werden.

Eine Farbmarke per se ist eine bestimmte Markenart, die in Abschnitt 10.5 erläutert wird.

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, obgleich es kein Ersatz für die Angabe in Worten (z. B. grün, blau, rot) sein kann.

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

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. Nach der Anmeldung in Farbe ist es nicht möglich, die Anmeldung in eine schwarz-weiße Marke zu ändern (siehe die Entscheidung vom 25/08/2010, 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 25/08/2010, R 1270/2010-4 – Form von Prüfköpfen [3D-MARKE]).

Fehlt die Angabe der Farbe(n), schlägt das Amt dem Anmelder die Farbe(n) vor und setzt dem Anmelder eine Frist zur Stellungnahme. Geht vor Ablauf der 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 genaue Farbangabe macht, zurückgewiesen.



Ist es nicht möglich, die Farbe(n) festzulegen, wird das Amt den Anmelder auffordern, die Farben vorzulegen. Legt der Anmelder innerhalb der Frist keine genaue 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 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 muss 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.

Wird die Wiedergabe der Marke auf anderem Wege als per Fax und in Schwarzweiß – 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/der einer Beschreibung mit Verweis auf Farben eingereicht wurde.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Angaben wie „transparent“, „ohne Farbe“ oder „farblos“ keine Farbangaben sind und nicht akzeptiert werden.. 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.

Beispiele für Farbangaben (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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>	

Beispiele für Farbangaben (im Sinne der Formerfordernisse)	
<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>	
<p>GM 10 336 493</p> <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. Beispiele hierfür sind Fälle, in denen die Farbangabe eine Beschreibung der Marke, einen Disclaimer oder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthält.

13 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.

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 Gemeinschaftsmarken Anmeldung als Grundlage für eine internationale Anmeldung verwendet werden, sollte der Anmelder die Aufnahme einer Markenbeschreibung in seine Gemeinschaftsmarken Anmeldung in Betracht ziehen, da eine Beschreibung in einigen Ländern ein Formerfordernis ist. Weitere Informationen zu internationalen Anmeldungen siehe die Richtlinien, 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, für das der Anmelder eine Transliteration oder eine Übersetzung zusammen mit einer Transliteration des Begriffs in der Beschreibung der Marke vorlegt, so ist dies zulässig.

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

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

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.

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.

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..


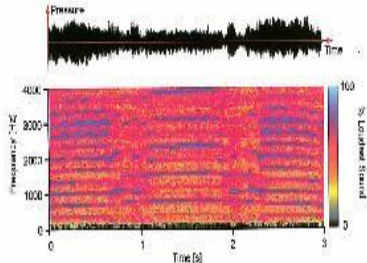

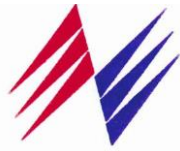
Beispiele hierfür sind Fälle, in denen Farben im Feld „Beschreibung der Marke“ angegeben werden; sie gelten als Farbangabe und werden in das relevante Feld für die Angabe der Farben eingegeben. Werden Waren und Dienstleistungen im Feld „Beschreibung der Marke“ statt im Feld für Waren und Dienstleistungen 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 (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p>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 Profilsansicht eines Mondviertels überlagert.</p>	
<p>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>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 (im Sinne der Formerfordernisse)	
<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 (im Sinne der Formerfordernisse)	
<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 (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p><u>Art der Marke:</u> Bildmarke</p> <p>Beschreibung der Marke: Besteht aus zwei in die Luft greifenden Händen.</p>	

14 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. Das Amt fügt nur das Element der Darstellung der Marke ein, das als Disclaimer beantragt wird; in diesem Feld ist kein zusätzlicher Text wie „Der Anmelder meldet kein Ausschließlichkeitsrecht für das Element x an“ hinzuzufügen.

Beispiel für einen zulässigen Disclaimer (im Sinne der Formerfordernisse)		
Marke	Waren	Disclaimer
DOODAH SOCKS	Klasse 25	„Socks“

Beispiele für unzulässige Disclaimer (im Sinne der Formerfordernisse)		
Marke	Waren und Dienstleistungen	Disclaimer
DOODAH SOCKS	Klassen 1 bis 45	Die Marke wird nicht in Deutschland benutzt.
Dies ist kein Disclaimer, 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.		

Beispiele für unzulässige Disclaimer (im Sinne der Formerfordernisse)		
Marke Gelamondo	Waren in Klasse 30: Eiscreme; Eiscremeprodukte; Eisgetränke; Eiscremekuchen; Eiscreme-Mischungen; Eiscreme-Fertigmischungen; Eis; Bindemittel für Eis.	Disclaimer Softeis

Dies ist kein Disclaimer, der Text wird gelöscht.

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.

15 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 20/03/1883, 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 regulären Anmeldung einer Marke folgt. Unter regulärer 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“ (Artikel 4 Absatz 3 der Pariser Verbandsübereinkunft). 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 unter anderem 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)
- Cook-Inseln (CK)
- Eritrea (ER)
- Äthiopien (ET)
- Kiribati (KI)
- Marshall-Inseln (MH)
- Mikronesien (Föderierte Staaten) (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV)

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

- Abchasien (GE-AB)
- 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 15.1) 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 Mitglied der WTO ist oder für den die Kommission die Gegenseitigkeit bestätigt hat, oder für eine Gemeinschaftsmarkenmeldung. Siehe Abschnitt 15.1 „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, der nach dem innerstaatlichen Recht des Staates, in dem sie eingereicht worden ist, die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt.

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, und damit wird die Übermittlung der Prioritätsbelege (innerhalb der Frist von zwei Monaten) als Prioritätserklärung ausgelegt. Einfache Empfangsbescheinigungen, die das Land und den Tag der älteren Anmeldung(en) enthalten, sind zulässig.

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

Wenn die betreffende Marke in Farbe ist, ist die Einreichung von Farbkopien der älteren Anmeldung(en) obligatorisch.

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

1. Bei den älteren Anmeldung(en) muss es sich um eine erste reguläre Anmeldung handeln („erste Anmeldung“);
2. die Marken in der älteren Anmeldung und der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke sind identisch;
3. die Waren oder Dienstleistungen sind identisch oder werden von denjenigen der älteren Anmeldung(en) umfasst (es ist ausreichend, wenn eine Ware oder Dienstleistung identisch ist);
4. der Inhaber ist derselbe;
5. der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke liegt innerhalb der sechs Monate nach dem Tag der Einreichung der älteren Anmeldung;
6. 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.

15.1 Grundsatz der ersten Anmeldung

Die ältere Anmeldung muss eine erste reguläre Anmeldung sein und darf nicht denselben Anmeldetag haben wie die Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Das Amt wird daher prüfen, i) ob in Bezug auf die ältere Anmeldung kein Prioritätsanspruch geltend gemacht wurde und ii) ob sich kein Zeitranganspruch hinsichtlich der Gemeinschaftsmarkenanmeldung auf eine Marke bezieht, deren Einreichungsdatum vor dem Tag der Einreichung der Anmeldung(en) liegt, für die Priorität in Anspruch genommen wird.. Außerdem wird das Amt prüfen, ob die Gemeinschaftsmarkenanmeldung spätestens sechs Monate nach Einreichung der früheren Anmeldung bzw. den früheren Anmeldungen 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. Siehe nachstehend die Beispiele in Abschnitt 15.8.1.

15.2 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.

15.2.1 Identität der Marken

Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine gemeinsame Vorgehensweise bezüglich der Identität von in Schwarz und Weiß bzw. in Graustufen eingereichten Marken im Vergleich zu in Farbe eingereichten Marken verständigt. Die Ämter sind der Ansicht, dass die Mitteilung zur gemeinsamen Praxis die derzeitige Rechtsprechung widerspiegelt, wonach eine in Schwarz und Weiß bzw. in Graustufen eingereichte Marke zum Zweck der Beurteilung der Priorität nicht mit der gleichen Marke identisch ist, wenn diese in Farbe eingereicht wird, es sei denn, die Unterschiede hinsichtlich der Farbe bzw. Graustufen sind so geringfügig, dass sie vom Durchschnittsverbraucher möglicherweise völlig unbemerkt bleiben (Urteile vom 19/01/2012, T-103/11, *Justin*, EU:T:2012:19, § 24, vom 20/02/2013, T-378/11, *Medinet*, EU:T:2013:83 und vom 09/04/2014, T-623/11, *Milanówek cream fudge*, EU:T:2014:199). Ein geringfügiger Unterschied zwischen zwei Marken ist dann gegeben, wenn ein angemessen aufmerksamer Verbraucher diesen Unterschied nur dann bemerkt, wenn er die Marken nebeneinander legt und vergleicht.

Der vorstehend beschriebene Grundsatz gilt für alle Fälle, in denen Marken zur Prüfung von Prioritätsansprüchen miteinander verglichen werden. Soweit es sich um Wortmarken handelt, wird die angemeldete Marke in den meisten Fällen als mit der älteren Marke identisch angesehen, wenn sie sich lediglich in Bezug auf das Schriftbild unterscheidet oder wenn eine Marke in Großbuchstaben, die andere dagegen in Kleinbuchstaben wiedergegeben ist. Darüber hinaus wird eine Abweichung in der Zeichensetzung oder das Hinzufügen eines Leerzeichens zwischen zwei Wörtern normalerweise nicht dazu führen, dass die beiden Marken nicht dieselbe Identität besitzen (siehe Entscheidung vom 09/10/2012, R 797/2012-2 – *Water Jel*, und Entscheidung vom 15/07/1998, R 10/1998-2 – *THINKPAD*).

Das Amt prüft aber auch die Markenart der älteren Anmeldung, 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 15.8.2).

Bei der Prüfung der Marken prüft das Amt auch Farbangaben in der älteren Anmeldung.

15.2.2 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 Gemeinschaftsmarkenmeldung aufgeführt sind. Die Prüfung erstreckt sich weder auf alle in den Verzeichnissen aufgeführten Waren und Dienstleistungen, noch ist sie ausschließlich auf Klassennummern beschränkt.

15.2.3 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 deshalb auch dann akzeptiert werden, wenn die Inhaber der GM-Anmeldung und des älteren Rechts unterschiedlich sind, vorausgesetzt, es wird ein Nachweis der Übertragung des Prioritätsanspruchs vorgelegt; in diesem Fall muss das Ausfertigungsdatum der Übertragung vor dem Anmeldetag der GM-Anmeldung 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 die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

15.3 Nichterfüllung der Prioritätsanforderungen

Erfüllt der Prioritätsanspruch keine der vorstehenden Anforderungen, wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist den Mangel zu beheben oder eine Stellungnahme abzugeben.

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.

15.4 Nichtübermittlung der Prioritätsbelege

Werden die Prioritätsbelege nicht zusammen mit der Anmeldung übermittelt, prüft das Amt, 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.

15.5 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.

15.6 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.

15.7 Beispiele für Prioritätsansprüche

15.7.1 Erste Anmeldung

Im nachstehenden Beispiel ist der Prioritätsanspruch von mehr als einer älteren Anmeldung akzeptabel, da die von jeder dieser älteren Anmeldungen erfassten Waren unterschiedlich sind und daher das Prinzip der ersten Anmeldung erfüllt ist.

Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren/Dienstleistungen
6. April	Italien	Parfümeriewaren	11. September	Parfümeriewaren, Taschen, Bekleidung
9. Mai	Deutschland	Taschen		
23. Mai	Spanien	Bekleidung		

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 zuerst in Spanien angemeldet wurde; die griechische Anmeldung ist somit keine erste Anmeldung mehr.





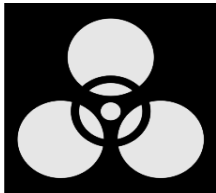

Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren/Dienstleistungen
6. April	Spanien	Käse, Wein		Käse, Wein

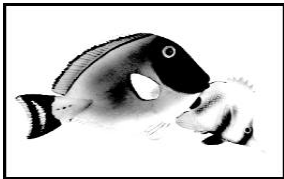
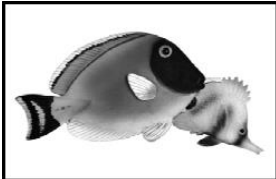


Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren/Dienstleistungen
7. April	Griechenland	Käse, Wein	4. Oktober	Käse, Wein





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.

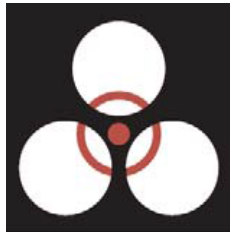

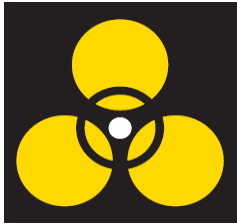





Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte GM	Waren/Dienstleistungen
5. April	Somalia	Pkw, T-Shirts		Pkw, T-Shirts
7. Juli	Italien	Pkw, T-Shirts	2. Oktober	Pkw, T-Shirts




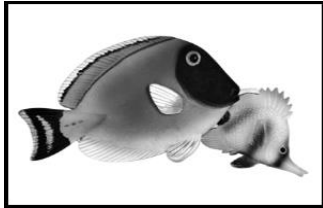
15.7.2 Vergleich der Marken

Beispiele für zulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM-Anmeldung (Wortmarke) EVAL	Prioritätsanspruch (Wortmarke) EVAL
GM-Anmeldung (Wortmarke) Luna	Prioritätsanspruch (Wortmarke) <i>Luna</i>
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Beispiele für zulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Beispiele für unzulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM-Anmeldung (Farbe per se) 	Prioritätsanspruch (Farbe per se) 
GM-Anmeldung (Wortmarke) Chocolate Dream	Prioritätsanspruch (Wortmarke) Chocalate Dream
GM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Beispiele für unzulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p>GM-Anmeldung (Bildmarke)</p> 	<p>Prioritätsanspruch (Bildmarke)</p> 
<p>GM-Anmeldung (Bildmarke)</p> 	<p>Prioritätsanspruch (Bildmarke)</p> 
<p>GM-Anmeldung (Bildmarke)</p> 	<p>Prioritätsanspruch (Bildmarke)</p> 
<p>GM-Anmeldung (Bildmarke)</p> 	<p>Prioritätsanspruch (Bildmarke)</p> 





Beispiele für unzulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
<p>GM-Anmeldung (Bildmarke)</p> 	<p>Prioritätsanspruch (Bildmarke)</p> 
<p>GM-Anmeldung (Bildmarke)</p> 	<p>Prioritätsanspruch (Bildmarke)</p> 



Weitere Beispiele in Bezug auf Wortmarken (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy + Reed		X
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy and Reed		X
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	

Weitere Beispiele in Bezug auf Wortmarken (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
Wortmarke: POPEYE	Wortmarke: POP EYE	X	
Wortmarke POPEYE®	Wortmarke POPEYE	X*	
Wortmarke: POPEYE	Wortmarke: POPEYEI?		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 (im Sinne der Formerfordernisse)			
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 (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
			X
			X

Weitere Beispiele in Bezug auf Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	GM-Anmeldung	identisch	nicht identisch
		X*	
* Die Symbole ™ und ® werden nicht als Teile der Marke angesehen.			

15.7.3 Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Das erste Beispiel ist die häufigste Situation: 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

15.7.4 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

15.7.5 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.

15.7.6 Prioritätsansprüche im Zusammenhang mit Kollektivmarken

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

16 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 22/11/1928 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 15 genannten „Prioritäten gemäß PVÜ“.

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.

17 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-05-5 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung 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).

17.1 Harmonisierte Informationen zum Zeitrang

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

Für eine bessere Harmonisierung zwischen dem HABM und den teilnehmenden Behörden für gewerblichen Rechtsschutz wurde eine Liste mit dem für Zeiträngeinträge erforderlichen Format erstellt (siehe Anhang 1). Diese Liste enthält eine Beschreibung des bzw. der bei jeder nationalen Behörde verwendeten Formats bzw. Formate, sofern dies festgelegt wurde.

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

17.2 Prüfung des Zeitrangs

Ein gültiger Anspruch muss folgende Angaben enthalten:

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

Gemäß Beschluss Nr. EX-05-5 vom 01/06/2005 ist der Inhaber nicht verpflichtet, eine Fotokopie der Eintragung vorzulegen, falls die benötigten Angaben online zur Verfügung stehen. Wird keine Fotokopie der Eintragung vorgelegt, sucht das Amt zunächst selbst nach den benötigten Angaben auf der entsprechenden Website, und nur, wenn die Angaben dort nicht zur Verfügung stehen, bittet es den Inhaber um eine Fotokopie in Form einer Mängelmitteilung. Gemäß Artikel 3 des Beschlusses Nr. EX-03-5 muss die Fotokopie der betreffenden Eintragung aus einer Kopie (einfache Fotokopie genügt) der Eintragungs- und/oder Verlängerungsurkunde, einem Registerauszug, einem Auszug aus dem relevanten nationalen Amtsblatt oder aus einem Datenbankauszug oder -ausdruck bestehen. Auszüge oder Ausdrücke aus privaten Datenbanken sind nicht zulässig. Beispiele für unzulässige Auszüge sind DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oder COMPUMARK, SAEGIS.

Der Zeitrang kann nur für eine ältere **Eintragung**, nicht für eine ältere Anmeldung beansprucht werden.

Das Amt muss 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 für die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommene Zeitrang erlischt, wenn die ältere Marke, deren Zeitrang in Anspruch genommen worden ist, für verfallen oder nichtig erklärt wird oder wenn auf sie vor der Eintragung der Gemeinschaftsmarke verzichtet worden ist (Artikel 34 Absatz 3 GMV).

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 01/05/2004 und Bulgarien und Rumänien am 01/01/2007) und der Schutz der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in diesen Mitgliedstaaten von diesem Tag an wirksam ist.

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

Der Zeitrang kann auch nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 35 beansprucht werden. Weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in einer Eintragung.

17.3 Identität der Marken

Die Prüfung von Zeitrangansprüchen beschränkt sich auf Formalien und das Erfordernis der Identität der Marken (siehe Mitteilung Nr. 2/00 des Präsidenten vom 25/02/2000).

Im Hinblick auf das Erfordernis der dreifachen Identität (gleicher Inhaber, gleiche Marke, gleiche Waren und Dienstleistungen) obliegt es dem Anmelder, darauf zu achten, dass diese Erfordernisse erfüllt werden. Das Amt wird lediglich prüfen, ob die Marken die gleichen sind.

Der Vergleich der Markenwiedergaben zum Zweck der Prüfung von Zeitrangansprüchen ist identisch mit dem Vergleich zum Zweck der Prüfung von Prioritätsansprüchen, der oben unter Abschnitt 15.2.1 näher ausgeführt wird.

17.4 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).

17.5 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.

17.6 Beispiele für Zeitrangansprüche

Beispiel für einen zulässigen Zeitranganspruch (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM-Anmeldung (Wortmarke) CELOTAPE	Zeitranganspruch (Wortmarke) Celotape
GM-Anmeldung (Wortmarke) Daisys Gingerbread	Zeitranganspruch (Wortmarke) Daisy's Gingerbread

Beispiele für unzulässige Zeitrangansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM-Anmeldung: 9 817 735 (Bildmarke) 	Zeitranganspruch (Bildmarke) 
GM-Anmeldung (Wortmarke) Great changes in education PLC	Zeitranganspruch (Wortmarke) Grate changes in education PLC
GM-Anmeldung 8 786 485 (Bildmarke) 	Zeitranganspruch (Bildmarke) 

Siehe vorstehend in Abschnitt 15.8.2 Beispiele für zulässige und unzulässige Zeitrangansprüche.

18 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. Weitere Informationen über die Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

19 Änderungen an der Gemeinschaftsmarkenanmeldung

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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung beantragt werden, sind zulässig.

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

19.1 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung eingereicht, kann ein offensichtlicher Fehler durch einen Vergleich der „korrekten“ Marke des Anspruchs mit der Marke in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung nachgewiesen werden. Wird der Prioritäts- oder

Zeitranganspruch jedoch erst nach der Gemeinschaftsmarkenanmeldung 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 (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM 546 010 Als „TOPFLOW“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „TOP FLOW“
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 05/08/2002, R 851/1999-2 –TOP FLOW).	

Beispiele für unzulässige Änderungen (im Sinne der Formerfordernisse)	
GM 321 109 Als „RANIER“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „RAINIER“
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.	
GM 6 013 668 Als „ELECTROLITIC BOLUS“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „ELECTROLITYC BOLUS“
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.	

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
	
Der Anmelder reichte zusammen mit der Gemeinschaftsmarkenanmeldung einen Prioritätsanspruch ein, aus dem hervorging, dass die erste Anmeldung aus der einzelnen Wiedergabe der Marke bestand. Außerdem enthielt die Gemeinschaftsmarkenanmeldung 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.	

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

Zu Änderungen an einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in einer Eintragung.

20 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke beantragen. Weitere Informationen über die Umwandlung siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung.

Anhang 1: Liste mit dem für Zeitrangeträge erforderlichen Format

Formerfordernisse

Farbschlüssel	Registrierungsnummer	Bitte den vorgegebenen Buchstaben ergänzen	Nullen sind vorne hinzuzufügen, falls die Anzahl der Ziffern in der Registrierungsnummer kleiner ist als erwartet.
	Bitte gemäß/ wie Beispiel ausfüllen	Bitte ausfüllen, falls der Wert vorgegeben ist	
	Bitte das Jahr angeben	(vorläufig) frei gebliebene oder nicht definierte Felder	

AT

Beispiel: 0 0 0 2 9 1 A

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AT: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., der die erste, zweite ... teilweise Übertragung darstellt)

EE

Beispiel: 0 1 3 1 5

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ES

Beispiel: M 0 0 0 0 3 6 5 B 1

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seit 10.03.1982

LV

Beispiel: M 1 0 1 2 6

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seit 1992

LV: Die ersten beiden Positionen müssen immer „M“ und ein Leerzeichen „ “ sein. Die nächsten beiden Positionen sind obligatorisch (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als zwei Ziffern besteht), gefolgt von einem Leerzeichen „ “. Die letzten 3 Positionen sind obligatorisch (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als 3 Ziffern besteht).

BG

Beispiel: B 0 0 0 0 3 6 5 5 Y A S T

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BG: Falls vorhanden, weist der erste Buchstabe darauf hin, dass es sich im bulgarischen Register um einen „Spiegeleintrag“ handelt. In diesem Fall endet die Zahl dann auch mit „ST“ (das für „seniority“ (Zeitrang)) steht. Auf die Zahl könnten auch ein oder zwei Buchstaben vor den Buchstaben ST folgen: der Buchstabe „Y“ wurde bis 1999 zur Unterscheidung von Marken verwendet, die nur für Dienstleistungen benutzt wurden, UND/ODER der Buchstabe A, B, C, D ... , der auf auf eine teilweise Übertragung der Marke hinweist.

ES: Die erste Position muss immer e in „M“ sein. Die nächsten obligatorischen sieben Ziffern stehen für die Registrierungskennung (Nullen müssen vorne angebracht werden, wenn die Zahl aus weniger als sieben Ziffern besteht), gefolgt von einem Buchstaben „B“, „C“, „D“ ... und einer Zahl, falls vorhanden, die im Fall einer teilweisen Übertragung / Teilung verwendet werden.

MT

Beispiel: 4 5 6 8

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PL

Beispiel: 1 7 4 8 4 6

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seit 05/1900

Seit 28.12.1918

BX

Beispiel: 1 9 2 8 6 9 7

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seit 1971

CY

Beispiel: 6 5 3 1 4

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FI: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., der die erste, zweite, dritte ... teilweise Übertragung/Teilung darstellt)

PL: Es darf nur die Zahl erscheinen (Buchstaben oder Schriftzeichen dürfen NICHT berücksichtigt werden)

FR

Beispiel: 1 8 5 8 0 0 4

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Von 1976 bis 1991 und ab 2000

PT

Beispiel: 5 5 1 1 1

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CZ

Beispiel: 6 1 3 1 5 9 A

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FR

Beispiel: 9 2 4 5 6 8 0 1

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Von 1992 bis 1999

RO

Beispiel: 0 4 8 9 0 3 A

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CZ: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., der die erste, zweite, dritte ... teilweise Übertragung darstellt)

FR: Zwei obligatorische Positionen, die für das Jahr „JJ“ stehen, gefolgt von 6 obligatorischen Ziffern

RO: Falls vorhanden, dürfen die ersten beiden Positionen (eine Ziffer und/oder ein Buchstabe „R“, z. B. „2R“) NICHT berücksichtigt werden. Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., der die erste, zweite, dritte ... teilweise Übertragung darstellt)

DE Beispiel **D D 6 5 2 3 8 4**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nur in der ehemaligen DDR verwendet


DE: Die ersten beiden Positionen müssen immer zwei „D“ sein, gefolgt von den Ziffern in der Zahl.

GB Beispiel **4 1 1 0 0 2 3 A**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GB: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., entsprechend der Anzahl der Teile; dieser wird im Fall einer Teilung der Identifizierungsnummer verwendet).

SE Beispiel **6 9 2 5 6 6**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SI Beispiel **9 9 7 5 6 8 0**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bis 1999

SI: zwei obligatorische Ziffern, die für das Jahr der Registrierung stehen („JJ“), gefolgt von der Zahl (ein Wert größer oder gleich 70000).

DE 
 Beispiel **6 1 3 5 2 3**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Beispiel **3 9 5 0 1 3 2 5**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DE: Die erste Position muss immer eine „3“ sein. Die nächsten obligatorischen 2 Positionen stehen für das Jahr „JJ“, gefolgt von 5 obligatorischen Ziffern (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als fünf Ziffern besteht). Falls die Zahl mit einem „Punkt“ und einer „Zahl“ endet, sind beide zu löschen.


GR Beispiel **2 5 1 1 1 2**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HR 
 Beispiel **Z 9 5 0 0 3 2**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bis 2000
 Beispiel **Z 2 0 0 0 1 0 2 2**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ab 2000


HR: Die erste Position muss immer ein „Z“ sein, die nächsten obligatorischen Positionen stehen für das Jahr (2 oder 4 Ziffern), gefolgt von 4 obligatorischen Ziffern.

SI Beispiel **2 0 0 0 8 5 6 8 0**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Seit 2000

SI: Vier obligatorische Ziffern, die für das Jahr der Registrierung stehen („JJJJ“), gefolgt von der Zahl (ein Wert größer oder gleich 70000).

DE 
 Beispiel **3 0 2 0 1 1 0 1 3 3 6 0**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DE: Die ersten 2 Positionen müssen immer eine „3“ und eine „0“ sein. Die nächsten obligatorischen 4 Positionen stehen für das Jahr „JJJJ“, gefolgt von 6 obligatorischen Ziffern (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als sechs Ziffern besteht). Falls die Zahl mit einem „Punkt“ und einer „Zahl“ endet, sind beide zu löschen.

HU 
 Beispiel **0 2 0 8 6 9**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IE Beispiel **7 7 0 8 6 9 B**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Seit 1989

IE: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen.

SK Beispiel **1 3 3 1 9 6 F**
 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SK: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., der die erste, zweite ... teilweise Übertragung darstellt)



Beispiel
Position

V	R	2	0	1	0									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Seit 1894



Beispiel
Position

0	0	0	1	3	7	5	2	6	2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Seit 10/1993



Beispiel
Position

3	4	6	8	8	A									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Seit 10/1993

INTERNATIONALE REGISTRIERUNG – WIPO



Beispiel
Position

0	1	6	5	7	1	2	B							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

DK: Die ersten 3 Positionen müssen immer „VR“ (eingetragene individuelle Marke), „VG“ (registrierte ordnungsgemäße Marke nach dem alten Recht) oder „FR“ (eingetragene Kollektivmarke) UND ein Leerzeichen „ “ sein. Die nächsten obligatorischen vier Positionen stehen für das Jahr „JJJ“, gefolgt von einem Leerzeichen „ “, gefolgt von 5 obligatorischen Ziffern (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als fünf Ziffern besteht).

LT: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., der die erste, zweite ... teilweise Übertragung darstellt)

Falls vorhanden, dürfen die ersten beiden Positionen (eine Ziffer und/oder ein Buchstabe „R“, z. B. „2R“) NICHT berücksichtigt werden. Auf die Zahl könnte ein Buchstabe A, B, C ... folgen, der darauf hinweist, dass die IR teilweise übertragen wurde („Teilabtretung“ in der Sprache des Madrider Abkommens)

**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	5
1.1	Begründete Beanstandung.....	5
1.2	Dialog mit dem Anmelder	5
1.3	Entscheidung.....	7
1.4	Europäische Kriterien	7
1.5	Irrelevante Kriterien.....	8
1.5.1	Nicht benutzter Begriff	8
1.5.2	Freihaltebedürfnis	8
1.5.3	Faktisches Monopol.....	9
1.5.4	Doppelbedeutung	9
1.6	Umfang der Beanstandungen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen	9
1.7	Zeitpunkt der Beanstandungen	11
1.8	Ausschlüsse	11
2	Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 GMV)	12
2.1	Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV	12
2.1.1	Allgemeine Bemerkungen	12
2.1.2	Beispiele für gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV abgelehnte oder akzeptierte Markenmeldungen.....	14
2.1.2.1	Geruchs-/olfaktorische Marken.....	15
2.1.2.2	Geschmacksmarken.....	16
2.1.2.3	Hörmarken.....	16
2.1.2.4	Bewegungsmarken.....	18
2.1.2.5	Farbmarken	20
2.1.2.6	Positionsmarken.....	21
2.1.2.7	3D-Darstellung eines Raums.....	22
2.1.3	Beziehung zu anderen GMV-Bestimmungen	22
2.2	Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV)	23
2.2.1	Allgemeine Bemerkungen	23
2.2.2	Wortbestandteile	24
2.2.3	Buchtitel	25
2.2.4	Farben	26
2.2.4.1	Einzelfarben	26
2.2.4.2	Farbkombinationen.....	27
2.2.5	Einzelbuchstaben	28
2.2.5.1	Allgemeine Überlegungen	28
2.2.5.2	Beispiele.....	30
2.2.6	Slogans: Beurteilung der Unterscheidungskraft	31
2.2.7	Einfache Bildelemente	35
2.2.8	Gewöhnliche Bildelemente	37
2.2.9	Typografische Symbole	37
2.2.10	Piktogramme.....	38
2.2.11	Allgemein übliche Etiketten ohne Unterscheidungskraft	39
2.2.12	Dreidimensionale Marken.....	41
2.2.12.1	Einführende Bemerkungen.....	41

2.2.12.2	Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben	41
2.2.12.3	Form der Waren selbst oder Formen, die eine Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen haben	41
2.2.12.4	Form der Aufmachung.....	47
2.2.13	Mustermarken.....	48
2.2.14	Positionsmarken	53
2.2.15	Hörmarken.....	54
2.3	Beschreibender Charakter (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV)	56
2.3.1	Allgemeine Bemerkungen	56
2.3.1.1	Der Begriff „Beschreibender Charakter“	56
2.3.1.2	Die Referenzbasis	57
2.3.1.3	In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV genannte Merkmale	58
2.3.2	Wortmarken	60
2.3.2.1	Ein Wort.....	60
2.3.2.2	Wortkombinationen	61
2.3.2.3	Falsche Schreibweise und Weglassungen	64
2.3.2.4	Abkürzungen und Akronyme	65
2.3.2.5	Slogans	66
2.3.2.6	Geografische Begriffe.....	67
2.3.2.7	Begriffe, die Themen bei Waren oder Dienstleistungen beschreiben	72
2.3.2.8	Einzelne Buchstaben und Ziffern.....	75
2.3.2.9	Namen von Farben.....	77
2.3.2.10	Namen von Pflanzensorten	78
2.3.2.11	Namen von Banken und Zeitungen/Magazinen.....	79
2.3.2.12	Namen von Hotels.....	80
2.3.2.13	Kombinationen von Länder-/Städtenamen mit einer Zahl zur Jahresangabe.....	80
2.3.2.14	Internationale Freinamen (INN)	81
2.3.3	Bildmarken.....	82
2.3.4	Bildschwelle	84
2.3.4.1	Einführende Bemerkungen.....	84
2.3.4.2	Beurteilung der Bildschwelle	85
2.4	Übliche Zeichen oder Angaben (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV).....	90
2.4.1	Allgemeine Bemerkungen	90
2.4.2	Zeitpunkt, ab dem ein Begriff üblich wird	91
2.4.3	Beurteilung üblicher Begriffe	91
2.4.4	Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV in Bezug auf Pflanzensortennamen.....	92
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 GMV)	93
2.5.1	Allgemeine Bemerkungen	93
2.5.2	Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist	95
2.5.3	Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist	96
2.5.4	Form, die den Waren einen wesentlichen Wert verleiht.....	98
2.6	Erworbene Unterscheidungskraft	100
2.6.1	Einleitung	100
2.6.2	Antrag	101
2.6.3	Der Zeitpunkt, auf den sich die Nachweise beziehen müssen.....	101
2.6.3.1	Prüfverfahren.....	101
2.6.3.2	Löschungsverfahren.....	102

2.6.4	Verbraucher	102
2.6.5	Waren und Dienstleistungen	102
2.6.6	Territoriale Aspekte	103
2.6.6.1	Besondere Bestimmungen in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten	104
2.6.6.2	3D-Marken, Farben als solche und Bildmarken.....	104
2.6.6.3	Sprachraum.....	104
2.6.6.4	Extrapolation	106
2.6.7	Beweismaß	107
2.6.8	Beurteilung der Nachweise.....	108
2.6.8.1	Meinungsumfragen und Erhebungen	110
2.6.8.2	Marktanteil, Werbeinvestitionen und Umsatzzahlen.....	111
2.6.8.3.	Erklärungen, eidesstattliche Versicherungen und schriftliche Erklärungen.....	112
2.6.8.4	Voreintragungen auf der Grundlage erworbener Unterscheidungskraft ..	112
2.6.8.5	Sonstige Beweismittel	113
2.6.8.6	Art und Weise der Benutzung.....	113
2.6.8.7	Dauer der Benutzung	114
2.6.8.8	Nachweise nach dem Anmeldetag	115
2.6.9	Folgen der erworbenen Unterscheidungskraft	115

1 Allgemeine Grundsätze

1.1 Begründete Beanstandung

Liegt ein absolutes Eintragungshindernis vor, so wird eine begründete Beanstandung ausgestellt, in der die Ablehnungsgründe im Einzelnen aufgeführt und gesondert für jeden Grund eine klare und spezifische Begründung angegeben wird. Stückweise Beanstandungen (so genannte schrittweise Beanstandungen) sind zu vermeiden.

Jedes der in Artikel 7 Absatz 1 GMV genannten Eintragungshindernisse ist unabhängig von den anderen und muss getrennt geprüft werden.

Selbst wenn sich manche Eintragungshindernisse überschneiden, ist für jedes Eintragungshindernis im Licht des jedem von ihnen zugrunde liegenden Allgemeininteresses 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 wird klar angegeben, 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 jeder einzelne der in Artikel 7 Absatz 1 GMV genannten Gründe. Das Amt wird jedoch alle Eintragungshindernisse angeben, die in den einzelnen Beurteilungsschritten 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. In diesen Fällen wird der Partei stets Gelegenheit gegeben, diese zu kommentieren.

1.2 Dialog mit dem Anmelder

Während des Prüfverfahrens sucht das Amt den Dialog mit dem Anmelder.

In allen Phasen des Verfahrens werden die vom Anmelder übermittelten Stellungnahmen sorgfältig berücksichtigt.

Gleichermaßen wird das Amt auf eigene Initiative neue Fakten oder Argumente berücksichtigen, die für die Annahme der Marke sprechen. Die Anmeldung kann nur dann abgelehnt werden, wenn das Amt zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung getroffen wird, überzeugt ist, dass die Beanstandung gut begründet ist.

Werden mehrere Eintragungshindernisse angeführt, muss der Anmelder jedes von ihnen ausräumen, da eine Ablehnung auf ein einziges Eintragungshindernis gestützt werden kann (Urteil vom 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Anmelder hat keine Stellungnahmen eingereicht

Hat der Anmelder keine Stellungnahmen eingereicht und muss die Anmeldung abgelehnt werden, wird die entsprechende Mitteilung an den Anmelder das bzw. die vorausgegangene(n) Beanstandungsschreiben enthalten, angeben, dass die Anmeldung „hiermit abgelehnt“ wird, und einen Hinweis darauf enthalten, dass die Entscheidung beschwerdefähig ist.

- Anmelder hat Stellungnahmen eingereicht

Wenn der Anmelder die in der vorausgegangenen Beanstandung genannten Gründe angreift, wird in der Ablehnung zunächst die angegebene Originalbegründung genannt und dann auf die Argumente des Anmelders eingegangen.

Wenn das Amt 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.

- Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

Wenn der Anmelder versucht, die Beanstandung durch Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auszuräumen, so ist es möglich, dass die Einschränkung unter Umständen ein neues Eintragungshindernis nach sich zieht, beispielsweise neben dem beschreibenden Charakter auch Irreführungsgefahr. In diesem Fall wird ein weiteres Beanstandungsschreiben ausgestellt, 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 (Urteil vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 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.

- Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft

Hinsichtlich des Nachweises der erworbenen Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 GMV) 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 Amt getroffenen endgültigen Entscheidung liegt der Zeitpunkt, an dem der Anmelder seinen Benutzungsnachweis einsenden muss. Gemäß Regel 71 GMDV kann der Anmelder nach dem Beanstandungsschreiben diesbezüglich einen Antrag auf Fristverlängerung stellen.

Wird die Marke auf der Basis von Artikel 7 Absatz 3 GMV akzeptiert, wird kein Ablehnungsschreiben versandt.

Wird mit dem Benutzungsnachweis die erworbene Unterscheidungskraft nicht belegt, beinhaltet das Schreiben auch die Begründung, 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 Entscheidung

Nach Abschluss des Dialogs mit dem Anmelder lehnt das Amt die Anmeldung ab, wenn es der Auffassung ist, dass die Beanstandung ungeachtet der vom Anmelder vorgelegten Fakten und Argumente ordnungsgemäß begründet ist.

Die Entscheidung umfasst die ursprüngliche Beanstandung, eine Zusammenfassung der Argumente des Anmelders, eine Erörterung der Argumente und Vorbringen des Anmelders sowie eine ausführliche Begründung und Erläuterung, warum diese nicht überzeugend sind.

Hat der Anmelder Nachweise dafür vorgelegt, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, und werden diese als **ausreichend** erachtet, um die Beanstandung auszuräumen, erlässt das Amt eine Mitteilung, in der es etwaige neue Argumente des Anmelders ablehnt und die Beanstandung(en) aufrechterhält, jedoch die Marke auf der Grundlage der infolge Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft akzeptiert. Werden die Nachweise **nicht als ausreichend erachtet**, ergeht eine Entscheidung. Diese beinhaltet eine gesonderte Begründung hinsichtlich des Anspruchs auf erworbene Unterscheidungskraft.

Die Beanstandung kann teilweise fallen gelassen werden, wenn das Amt zu der Auffassung gelangt, dass (i) **einige** der Gründe ausgeräumt wurden oder (ii) für einige der Waren und Dienstleistungen **alle** Gründe ausgeräumt wurden.

In der Entscheidung wird festgestellt, dass die Anmeldung abgelehnt wird (sei es vollständig oder in Teilen, wobei die von der Ablehnung betroffenen Waren und Dienstleistungen genannt werden). Zudem wird darauf hingewiesen, dass gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt werden kann.

1.4 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 („EU“) gilt.

Das bedeutet, dass es für eine Ablehnung genügt, wenn die Marke in einer beliebigen Amtssprache der EU beschreibend ist oder keine Unterscheidungskraft hat (Urteil vom 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Im Hinblick auf die übrigen Sprachen ist für die Zurückweisung nach Artikel 7 Absatz 1 GMV 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, Die Referenzbasis, und Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

Wenn die Beanstandung nicht auf einer semantischen Wortbedeutung basiert, gilt das Eintragungshindernis normalerweise für die Europäische Union 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.

1.5 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.

1.5.1 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 (Urteil vom 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

1.5.2 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“) (Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; und vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

Ob es Synonyme oder sogar andere, noch gebräuchlichere Möglichkeiten gibt, die beschreibende Bedeutung auszudrücken, ist daher irrelevant (Urteil vom 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

1.5.3 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.

1.5.4 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 (Urteil vom 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; bestätigt durch das Urteil vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 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 (Urteil vom 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

1.6 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 Irreführungsgefahr, müssen mit Blick auf die tatsächlich angemeldeten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden.

Wenn eine Beanstandung geäußert wird, muss das Amt für jede einzelne angemeldete Ware oder Dienstleistung konkret 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 (Urteil vom 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 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 (Urteil vom 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

Zeichen	Nummer der Rechtssache
BigXtra	C-253/14 P
<p>Das Gericht bestätigte die Ablehnung im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 bis 43 mit einer allgemeinen Begründung, da alle diese Waren und Dienstleistungen einen ausreichend direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen. Im Zusammenhang mit allen diesen Waren und Dienstleistungen wird „BigXtra“ als Hinweis auf Abzüge oder andere Vorteile wahrgenommen (Randnr. 48).</p>	
Zeichen	Nummer der Rechtssache
PIONEERING FOR YOU	T-601/13
<p>Das Gericht ließ die allgemeine Begründung im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 37 und 42 zu, da die Werbeaussage des angemeldeten Zeichens für sie alle identisch wahrgenommen wird (Randnrn. 36-37).</p>	

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 breitgefassete 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 breitgefassete Kategorie als solche. So ist beispielsweise „EUROHEALTH“ für „Versicherungen“ als Ganzes abzulehnen und nicht nur für Krankenversicherungen (Urteil vom 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 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 (Urteil vom 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, 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 beigegeben 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.

1.7 Zeitpunkt der Beanstandungen

Beanstandungen sollten so früh wie möglich erhoben werden. In den meisten Fällen erhebt das Amt seine Beanstandungen *von Amts wegen* vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung.

In jedem Fall kann das Amt die Prüfung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung jederzeit vor der Eintragung wieder eröffnen, d. h. sogar nach der Veröffentlichung (Urteil vom 08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 60), z. B.

- wenn beim Amt **Stellungnahmen Dritter** zum Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses eingehen. Das Amt kann aufgrund dieser Stellungnahmen beschließen, das Prüfverfahren wieder zu eröffnen (Artikel 40 GMV). Siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Punkt 3.1;
- in den seltenen Fällen, in denen die Marke **eindeutig fälschlicherweise veröffentlicht wurde**.

Im Fall von internationalen Registrierungen, in denen die EU benannt ist, kann das Amt so lange eine Beanstandung erheben, 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.

1.8 Ausschlüsse

Artikel 37 Absatz 2 GMV sieht die Möglichkeit vor, dass das Amt 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 wird es das Amt in der Regel jedoch vermeiden, auf diese Bestimmung zurückzugreifen.

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 beispielsweise als Marke „Alicante Local and International News“ in Kombination mit einem unterscheidungskräftigen Bildelement hat, so müssten die einzelnen Wortelemente 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 das Amt ihn nicht für notwendig hält. **Ausschlüsse unterscheidungskräftiger Bestandteile müssen vom Amt abgelehnt werden**, da sie zu einer Marke mit einem unklaren Schutzzumfang führen würden.

Die folgenden Abschnitte 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 e GMV. Danach folgt ein Abschnitt zu Artikel 7 Absatz 3 GMV (erworbene Unterscheidungskraft).

Der zweite Teil behandelt die verbleibenden Unterabschnitte des Artikels 7 Absatz 1 GMV, von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f bis Buchstabe k GMV, und endet mit einem Abschnitt zu Kollektivmarken.

2 Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 GMV)

2.1 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV

2.1.1 Allgemeine Bemerkungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV spiegelt die Verpflichtung des Amtes 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.

Um eine Marke im Sinne von Artikel 4 GMV darzustellen, muss der Gegenstand eines Antrags drei Bedingungen erfüllen:

- (a) Es muss sich um ein Zeichen handeln,
- (b) sich grafisch darstellen lassen und geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil vom 25/01/2007, C-321/03, Durchsichtiges Behältnis, EU:C:2007:51, § 28).

Zeichen

Nach Artikel 4 GMV kann unter bestimmten Bedingungen eine Marke aus allen Zeichen bestehen. Obwohl es sich bei den in diesem Artikel aufgeführten Beispielen in allen Fällen um zwei- oder dreidimensionale Zeichen handelt, die visuell wahrnehmbar sind, ist die Aufzählung nicht erschöpfend.

Um dem Kernbestand von Artikel 4 GMV nicht die Wirksamkeit zu nehmen, kann diese Bestimmung jedoch nicht so umfassend ausgelegt werden, dass jeder unbestimmte Gegenstand zwangsläufig als Zeichen eingestuft werden kann. So sind abstrakte Konzepte und Ideen oder allgemeine Merkmale von Waren nicht ausreichend

bestimmt, um als Zeichen zu gelten, da sie auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausprägungen zutreffen können (Urteil vom 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25).

Aus diesem Grund wies der Gerichtshof beispielsweise eine Anmeldung eines „Durchsichtigen Behältnisses oder durchsichtigen Auffangbehälters als Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers“ zurück, da es sich bei dem Gegenstand nicht um eine bestimmte Art von Behältnis handelte, sondern er sich vielmehr auf alle denkbaren Formen eines durchsichtigen Behältnisses oder Auffangbehälters in einer Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen bezog (Urteil vom 25/01/2007, C-321/03, Durchsichtiges Behältnis, EU:C:2007:51, § 35, 37).

b) Grafische Darstellung

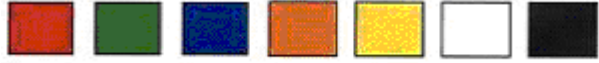
Ein Zeichen, das nicht grafisch darstellbar ist, wird von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV ausgeschlossen.

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 (Urteil vom 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 46-55; und vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 2829).

Das Erfordernis der Objektivität bedeutet, dass ein Zeichen auf Dauer unzweifelhaft und in der gleichen Weise wahrgenommen werden muss, um die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten. 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.

Zudem muss in Fällen, in denen ein Zeichen sowohl durch eine grafische Darstellung als auch durch eine Beschreibung in Textform definiert wird, diese Beschreibung – damit die Darstellung eindeutig, verständlich und objektiv ist – mit dem übereinstimmen, was in der grafischen Darstellung zu sehen ist (Entscheidung vom 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.)).

Zeichen	Nummer der Rechtssache
 <p><u>Beschreibung:</u> 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 nebeneinanderliegenden 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.</p>	<p>Gemeinschaftsmarke 8 316 184 14/06/2012, T-293/10, Farbe per se, EU:T:2012:302</p>
<p>Das Gericht befand, dass die Beschreibung der Marke 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 dennoch einen immanenten Widerspruch enthalten, was die tatsächliche Art des Zeichens betrifft (Randnrn. 64 und 66).</p>	

c) Unterscheidungskraft

Artikel 4 GMV bezieht sich auf die Fähigkeit eines Zeichens, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Im Gegensatz zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV, der sich auf die Unterscheidungskraft einer Marke in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen bezieht, betrifft Artikel 4 GMV ausschließlich die abstrakte Fähigkeit eines Zeichens, ungeachtet der Waren oder Dienstleistungen als Herkunftsangabe zu fungieren.

Nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen ist es denkbar, dass ein Zeichen nicht einmal die abstrakte Fähigkeit besitzt, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. So könnte z. B. das Wort „Marke“ ein anschauliches Beispiel für das Fehlen eines Abstraktionsvermögens im Kontext von Waren oder Dienstleistungen sein.

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

Angaben zu den für einige der unten genannten Arten von Marken geltenden Formerfordernissen sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Absatz 9, zu entnehmen.

2.1.2.1 Geruchs-/olfaktorische Marken

Die Anforderungen an die grafische Darstellung einer olfaktorischen Marke werden durch eine chemische Formel, eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Geruchsprobe oder eine Kombination dieser Elemente nicht ausreichend erfüllt (Urteil vom 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 69-73).

Für die grafische Darstellung von Gerüchen gibt es derzeit keine zufriedenstellende Methode. Es gibt 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 (Urteil vom 27/10/2005, T-305/04, Riechmarke Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

Nachstehend folgen Beispiele für die grafische Darstellung von Gerüchen, jedoch ist keines von ihnen zufriedenstellend:

- *Chemische Formel*

Nur wenige Menschen würden den fraglichen Geruch anhand einer solchen Formel erkennen.


Geruchsprobe

Die Hinterlegung einer Geruchsprobe würde keine grafische Darstellung für die Zwecke des Artikels 4 GMV bilden, da ein Geruch nicht ausreichend stabil oder dauerhaft ist.

- *Grafische Darstellung und Beschreibung in Worten*

Die Anforderungen an die grafische Darstellung werden durch

- die grafische Darstellung eines Geruchs,
- eine Beschreibung des Geruchs in Worten oder
- eine Kombination dieser beiden Elemente (grafische Darstellung und Beschreibung in Worten) nicht ausreichend erfüllt.

Zeichen	Nummer der Rechtssache
 <p>Beschreibung der Marke: Duft einer reifen Erdbeere</p>	<p>Gemeinschaftsmarke 1 122 118</p>

Zeichen	Nummer der Rechtssache
<p>27/10/2005, T-305/04, Riechmarke Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34</p> <p>Das Gericht befand, dass der Duft einer Erdbeere von Sorte zu Sorte verschieden ist und sich die Beschreibung „Duft einer reifen Erdbeere“ auf mehrere Sorten und damit auf mehrere spezifische Düfte beziehen kann. 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.</p>	

2.1.2.2 Geschmacksmarken

Die oben in Abschnitt 2.1.2.1 genannten Argumente gelten in ähnlicher Weise für Geschmacksmarken (Entscheidung vom 04/08/2003, R 120/2001-2 – Geschmack von künstlichen Erdbeeren [Geschmacksmarke]).

2.1.2.3 Hörmarken

Nach dem Urteil vom 27/11/2003, C-283/01, Darstellung in Notenschrift, EU:C:2003:641, § 55, muss ein Klang grafisch dargestellt werden, „insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen“. Zudem muss die Darstellung „klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“ sein.

Die folgenden Beispiele **sind keine gültigen Mittel** für die grafische Darstellung eines Klangs:

- *Beschreibung eines Klangs in Worten*

Eine Beschreibung anhand bestimmter Noten eines musikalischen Werks, z. B. „die ersten neun Noten von ‚Für Elise‘“, oder eine Beschreibung des Klangs in Worten, z. B. „das Krähen eines Hahns“, ist nicht ausreichend eindeutig oder klar, sodass diese Darstellung keine Bestimmung des beantragten Schutzzumfangs zulässt. (Urteil vom 27/11/2003, C-283/01, Darstellung in Notenschrift, EU:C:2003:641, § 59).

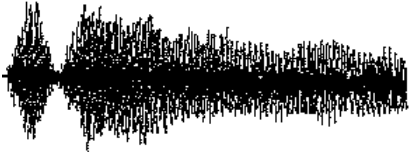
- *Lautmalerisches Wort (Onomatopoeikum)*

„Zwischen dem Onomatopoeikum selbst, wie es ausgesprochen wird, und dem durch dieses phonetisch imitierten realen Klang oder Geräusch bzw. der Klang- oder Geräuschfolge“ besteht ein Unterschied (Urteil vom 27/11/2003, C-283/01, Darstellung in Notenschrift, EU:C:2003:641, § 60).

- *Notenschrift ohne weitere Erläuterung*

„Eine Notenfolge ohne weitere Erläuterung wie „e, dis, e, dis, e, b, d, c, a“ [ist ...] keine grafische Darstellung [...]. Eine solche Umschreibung, die weder klar noch eindeutig, noch in sich abgeschlossen ist, ermöglicht insbesondere nicht die Bestimmung der Höhe und der Dauer der Töne, aus denen die zur Eintragung

angemeldete Melodie besteht und die wesentliche Parameter für das Erkennen der Melodie und daher für die Festlegung der Marke selbst sind“ (Urteil vom 27/11/2003, C-283/01, Darstellung in Notenschrift, EU:C:2003:641, § 61).

Beispiel für eine unzulässige Hörmarke	
<p style="text-align: center;">Gemeinschaftsmarke 143 891 R 0781/1999-4 („ROARING LION“)</p> <p>Das (mutmaßliche) Sonogramm wurde für unvollständig befunden, da es keine Darstellung des Maßstabs der Zeitachse und der Frequenzachse enthielt (Randnr. 28).</p>	

Die folgenden Beispiele **sind gültige Mittel** für die grafische Darstellung eines Klangs:

- *Darstellung in Notenschrift* (Notensystem)


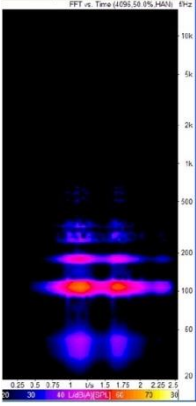
„Ein in Takte gegliedertes Notensystem mit einem Notenschlüssel (G, F oder C), Noten- und Pausenzeichen, deren Form (für die Noten: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel usw.; für die Pausen: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel usw.) ihren relativen Wert angibt, und gegebenenfalls Vorzeichen (Kreuz, b, Auflösungszeichen) – die alle zusammen die Höhe und die Dauer der Töne bestimmen – ist eine getreue Darstellung der Tonfolge [...], aus der die zur Eintragung angemeldete Melodie besteht“ (Urteil vom 27/11/2003, C-283/01, Darstellung in Notenschrift, EU:C:2003:641, § 62).

- *MP3-Dateien mit einer geeigneten grafischen Darstellung*

Der Anmelder kann eine Tondatei als Anhang zum elektronischen Anmeldeformular einreichen (Beschluss Nr. EX-05-3 des Präsidenten des Amtes vom 10. Oktober 2005 über die elektronische Anmeldung von Hörmarken, Artikel 2 Absatz 2). Solche Tondateien müssen jedoch gemeinsam mit einer geeigneten grafischen Darstellung eingereicht werden.

Eine grafische Darstellung, die mit einer Tondatei eingereicht werden kann, ist ein Sonogramm, d. h. die grafische Darstellung eines Klangs, welche die Energieverteilung auf unterschiedliche Frequenzen zeigt, insbesondere als eine Zeitfunktion, sofern im Diagramm selbst Skalierung, Orientierung (Rotation) und Beschriftung der Achsen (Zeit und Frequenz) angegeben sind.

Beispiele für **zulässige** grafische Darstellungen:

Zeichen	Begründung	Nummer der Rechtssache
	<p>In Takte gegliedertes Notensystem mit einem Notenschlüssel sowie Noten- und Pausenzeichen</p>	<p>Gemeinschaftsmarke 1 637 859</p>
	<p>Sonogramm, das Zeit (x-Achse), Frequenz (y-Achse) und Intensität (in Farbe) anzeigt, gemeinsam mit einer Tondatei</p>	<p>Gemeinschaftsmarken-anmeldung 11 923 554</p>

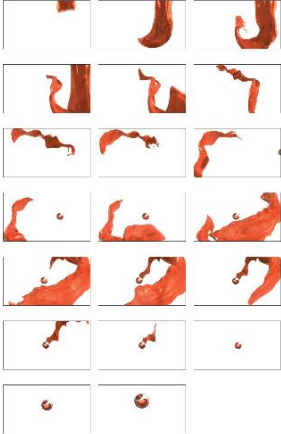
2.1.2.4 Bewegungsmarken

Einer Bewegungsmarke **kann** nur dann die Eintragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV versagt werden, wenn eine angemessen aufmerksame Person mit normaler Wahrnehmungsfähigkeit und Intelligenz bei der Konsultation des GM-Registers nicht in der Lage wäre, genau zu verstehen, woraus die Marke besteht, ohne erhebliche geistige Energie und Vorstellungskraft aufzuwenden (Entscheidung vom 23/09/2010, R 443/2010 2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.), Randnr. 20).


Damit die grafische Darstellung einer Bewegungsmarke klar, eindeutig, verständlich und objektiv ist, muss ihr daher in den meisten Fällen eine **Beschreibung** beigefügt werden. Diese Beschreibung muss die **Bewegung**, für die der Schutz beantragt wird, eindeutig **erklären** und mit dem übereinstimmen, was in der grafischen Darstellung des Zeichens zu sehen ist.

Die Zahl der Standbilder ist abhängig von der jeweiligen Bewegung. Diesbezüglich wurde kein Grenzwert festgelegt.


Beispiel für zulässige grafische Darstellungen von **Bewegungsmarken**:

Zeichen	Nummer der Rechtssache
	<p>Gemeinschaftsmarke 8 581 977 RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILL (BEWEGUNGSMARKE)</p> <p>R 443/2010 2</p>

Beschreibung: Bewegte Marke in Farbe, die Bewegung ist die eines losen Bandes von schimmerndem Aussehen („Band“). Das Band flattert und nimmt schließlich eine kugelförmige Gestalt an („Kugel“). Die Dauer der Bewegung beträgt etwa 6 Sekunden, die Standbilder in der Sequenz liegen etwa 0,3 Sekunden auseinander, sie haben vom Beginn bis zum Ende der Sequenz den gleichen Abstand. Das erste stehende Bild ist das oben links, das letzte (zwanzigste) ist das mittlere in der untersten Reihe. Die Standbilder verlaufen in jeder Reihe von links nach rechts, bevor zur nächsten Reihe übergegangen wird. Die genaue Sequenz der Standbilder ist folgende: Im ersten Standbild tritt das Band an der Oberkante des Rahmens in den Rahmen ein und flattert am rechten Bildrahmen abwärts, ehe es sich in den Standbildern 2 bis 6 wieder nach oben bewegt. Während dieser Bewegungsphase (im vierten Standbild) sieht man das Ende des Bandes, sodass der Effekt eines nachgeführten Bandes entsteht. In den Standbildern 6 bis 17 weht das Band um den Rahmen entgegen dem Uhrzeigersinn, ab Bild 9 bewegt sich die Kugel unmittelbar in die Mitte des Rahmens. Das Innere der Kugel hat die gleiche Farbe wie das Band, das Band flattert um die Kugel herum. In Bild 14 dringt das Band in die Kugel ein, als würde es hineingezogen. In den Bildern 15 bis 17 verschwindet das Band in der Kugel, in den Bildern 19 und 20 bewegt sich die Kugel auf den Betrachter zu, gewinnt an Größe, und die Bewegung endet.

Zeichen	Nummer der Rechtssache
 <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>Gemeinschaftsmarke 5 338 629</p>

Beispiele für **unzulässige** grafische Darstellungen von **Bewegungsmarken**

Zeichen	Nummer der Rechtssache
 <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>Gemeinschaftsmarke 9 742 974</p>
<p>Das Amt lehnte den Antrag ab, da der mit der grafischen Darstellung eingereichten Beschreibung die genaue Bewegung nicht zu entnehmen war.</p>	

2.1.2.5 Farbmarken


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 (Entscheidung vom 27/07/2004, R 730/2001-4, GELB/BLAU/ROT (Farbmarke)).

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 (Urteil vom 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 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.

Ist eine abstrakte und konturlose grafische Darstellung aus zwei oder mehr Farben so angeordnet, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und einheitlicher Weise miteinander verbunden werden, so entspricht sie den Anforderungen an die grafische Darstellung (Urteil vom 14/06/2012, T-293/10, Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben, EU:T:2012:302, § 50).

Beispiel für ein **zulässiges** Zeichen


Zeichen	Nummer der Rechtssache
 <p>Angegebene Farben: Grün Pantone 368C, Anthrazit Pantone 425C, Orange Pantone 021C. Beschreibung: 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>Gemeinschaftsmarke 8 298 499</p>

2.1.2.6 Positionsmarken

Damit die Darstellung der Marke den Anforderungen an grafische Darstellungen genügt und klar, eindeutig, verständlich und objektiv ist, muss mit ihr eine Beschreibung eingereicht werden. Darin ist anzugeben, dass sich die Anmeldung auf eine Positionsmarke bezieht, und deren Positionierung ausführlich darzustellen.


Die Anmeldung könnte für einige der Waren zu beanstanden sein, wenn die Positionierung auf diesen Waren unklar ist.

Beispiel für eine grafische Darstellung einer Positionsmarke:

Zeichen	Nummer der Rechtssache
	Gemeinschaftsmarke Nr. 8 316 184
<p>Ursprüngliche Beschreibung: ein kupferner Ring zwischen zwei Metallschichten, der am oberen Rand des Korpus eines Kochutensils wie eines Topfes oder einer Pfanne sichtbar ist.</p>	
<p>Endgültige Beschreibung: Bei der Marke handelt es sich um eine Positionsmarke, wobei ein schmaler, kupferner Ring sichtbar zwischen zwei Metallschichten am oberen Rand des Korpus eines Topfes oder einer Pfanne positioniert ist.</p>	
<p>Das Amt erhob eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV. Der Anmelder entschied sich, eine „sonstige“ Art von Marke anzumelden. Es war dem Amt nicht möglich, anhand der Auslegung der Markenbeschreibung und der Darstellung der Marke den Umfang des beanspruchten Rechts zu bestimmen, d. h. es war unklar, was mit „ein kupferner Ring“ oder „wie ein Topf oder eine Pfanne“ gemeint war. Der Anmelder wurde aufgefordert, eine eindeutigere und ausführlichere Markenbeschreibung einzureichen.</p> <p>Der Anmelder änderte die Beschreibung im Laufe des Prüfverfahrens (siehe oben), und die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV erhobene Beanstandung wurde aufgrund der neuen Beschreibung aufgehoben.</p>	

2.1.2.7 3D-Darstellung eines Raums

Gemäß dem Urteil vom 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anforderungen an die grafische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte alleine durch eine zeichnerische Darstellung aus Linien, Konturen und Formen, ohne Größen- oder Proportionsangaben, erfüllt sein können. Das Gericht befand, in einem solchen Fall könne die Marke eingetragen werden, sofern diese Darstellung geeignet sei, die Dienstleistungen des Anmelders von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und der Eintragung keine anderen Eintragungshindernisse entgegenstünden.

Zeichen	Nummer der Rechtssache
	10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070

2.1.3 Beziehung zu anderen GMV-Bestimmungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV spiegelt die Verpflichtung des Amtes wider, Zeichen abzulehnen, die nicht den Anforderungen des Artikels 4 GMV genügen.

Entspricht das Zeichen diesen Anforderungen nicht, liegt keine zulässige grafische Darstellung vor und die Anmeldung wird im Hinblick auf die anderen absoluten Eintragungshindernisse geprüft.

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 (Urteile vom 29/04/2001, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 32; vom 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; vom 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; und vom 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 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 (Urteile vom 29/04/2001, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 33; vom 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; vom 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; vom 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302; und vom 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23).

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 (Urteil vom 12/06/2007, T-190/05, TWIST & POUR, EU:T:2007:171, § 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 (Urteil vom 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 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 (Urteil vom 25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 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“ (Urteile vom 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; und vom 15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 21);
- **MEDI** als Bezugnahme auf „medizinisch“ (Urteil vom 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369);
- **MULTI** als Bezugnahme auf „viel, viele, mehr als einer“ (Entscheidungen vom 21/07/1999, R 0099/1999-1, MULTI 2 'n 1; und vom 17/11/2005, R 0904/2004-2, MULTI);
- **MINI** als Bezeichnung für „sehr klein“ oder „winzig“ (Entscheidung vom 17/12/1999, R 0062/1999-2, MINIRISC);
- **Premium/PREMIUM** als Bezugnahme auf „beste Qualität“ (Urteile vom 22/05/2012, T-60/11, Patrizia Rocha, EU:T:2013:162, § 46-49, 56 und 58; und vom 17/01/2013, verbundene Rechtssachen T-582/11 und T-583/11, PREMIUM XL/ PREMIUM L, EU:T:2013:24, § 26);
- **PLUS** als Bezeichnung für „zusätzlich, extra, von überragender Qualität, hervorragend in seiner Kategorie“. (Entscheidung vom 15/12/1999, R 0329/1999-1, PLATINUM PLUS);
- **ULTRA**¹ als Bezeichnung für „extrem“ (Entscheidung vom 09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX);

¹ Geändert am 23.06.2010

- **UNIVERSAL** als Bezugnahme auf Waren, die für den allgemeinen oder universellen Gebrauch geeignet sind (Urteil vom 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 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 21/11/2012, T-338/11, photos.com, EU:T:2012:614, § 22, bestätigt, in dem 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 usw. können nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen.

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, Urteil vom 16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26 und 30) oder bei Namen von Prominenten (einschließlich Staatsoberhäuptern). Jedoch wird eine Beanstandung erhoben, wenn der Name in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen **auch** als nicht unterscheidungskräftiger Begriff wahrgenommen werden kann (z. B. „Bäcker“ für Backwaren).

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 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

Was die Eintragung von Farben als solchen als Marke angeht, so hat die geringe Zahl der tatsächlich verfügbaren Farben zur Folge, dass mit wenigen Eintragungen als Marken für bestimmte Dienstleistungen oder Waren der ganze Bestand an verfügbaren Farben erschöpft werden könnte. Ein derart weites Monopol wäre mit dem System eines unverfälschten Wettbewerbs unvereinbar, insbesondere weil es einem einzelnen Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Es wäre auch für die wirtschaftliche Entwicklung und den Unternehmergeist nicht förderlich, wenn bereits etablierte Wirtschaftsteilnehmer alle tatsächlich verfügbaren Farben zum Nachteil neuer Wirtschaftsteilnehmer für sich eintragen lassen könnten (Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

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 (Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Eine Farbe ist normalerweise nicht immanent in der Lage, die Waren eines bestimmten Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 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 dem/den betreffenden Bereich/en 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 (Urteil vom 13/09/2010, T-97/08, Orange II, EU:T:2010:396, § 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. 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 (Urteile vom 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; und vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

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 (Entscheidung vom 27/07/2004, R 0730/2001-4 – GELB/BLAU/ROT, § 34). Dies ist zu unterscheiden von Angaben darüber, wie die Farbkombination auf dem Produkt erscheinen soll. Derartige Angaben sind nicht erforderlich, weil es in Zusammenhang mit der Bewertung der immanenten Unterscheidungskraft nur auf den Gegenstand der Eintragung 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 Marke zu akzeptieren. Wenn eine der beiden Farben entweder die gewöhnliche Farbe für das Produkt oder die natürliche Farbe des Produkts ist, also 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. Beispiel: 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 12/11/2010, T-404/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, 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 unten.

2.2.5 Einzelbuchstaben²

2.2.5.1 Allgemeine Überlegungen

In seinem Urteil vom 09/09/2010, C-265/09 P (α), EU:C:2010:508, 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

² Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV. Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV werden in Abschnitt 2.3.2.8 unten behandelt.

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 (§ 39).

Das 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 besonderen tatsächlichen Umstände 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; die Tatsache, 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 jedoch 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 **W** 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 (Entscheidung vom 30/09/2010, R 1008/2010-2, § 12-21).

Weitere Beispiele siehe Abschnitt 2.3.2.8 unten.

2.2.6 Slogans: Beurteilung der Unterscheidungskraft

Der Gerichtshof hat entschieden, dass es unzumutbar ist, strengere Kriterien an Slogans anzulegen als die, die für andere Arten von Zeichen gelten, um ihre Unterscheidungskraft zu beurteilen (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, und die dort angeführte Rechtsprechung).

Werbeslogans sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV zu beanstanden, wenn sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen 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 (Urteile vom 21/01/2010, C-398/08 P, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, EU:C:2010:29, § 47; und vom 13/04/2011, T-523/09, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:T:2011:175, § 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 Deutungsaufwand 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 (unter anderem Urteil vom 24/01/2008, T-88/06, SAFETY 1ST, EU:T:2008:15, § 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 ihre 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“ (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 48).

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts ist zudem der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise bei Werbebotschaften möglicherweise **relativ gering**, ob es sich nun um durchschnittliche Endverbraucher oder aufmerksamere Verkehrskreise aus Fachleuten oder verständigen Verbrauchern handelt. Diese Erkenntnis gilt auch für Waren und/oder Dienstleistungen, für die der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise grundsätzlich hoch ist, wie beispielsweise Finanzdienstleistungen und Geldgeschäfte (Urteile vom 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; und vom 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27, sowie die darin aufgeführte Rechtsprechung).

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	Nummer der Rechtssache
Gemeinschaftsmarke Nr. 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD für Klasse 36 (Bank-, Kredit- u. Geldkartendienstleistungen)	Kundendienstaussage	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	Nummer der Rechtssache
Gemeinschaftsmarke Nr. 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD für Klasse 40	Kundendienstaussage	(Entscheidung des Prüfers ohne Rechtsprechung der Beschwerdekammern)
<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	Nummer der Rechtssache
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	Nummer der Rechtssache
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 eines gezuckerten Getränks 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>		
Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Nummer der Rechtssache
DREAM IT, DO IT! Klassen 35, 36, 41 und 45	Inspirierende oder motivierende Äußerung	T-186/07
<p>Die maßgeblichen englischsprachigen Verkehrskreise werden dies als eine Einladung oder Aufforderung begreifen, ihre Träume zu verwirklichen, und die Botschaft verstehen, dass die Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, ihnen dies ermöglichen werden.</p>		
Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Nummer der Rechtssache
VALORES DE FUTURO für Klasse 41	Wertangabe	Urteil vom 06/12/2013, T-428/12
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV.</p> <p>Die maßgeblichen Verkehrskreise werden, wenn sie mit dem Ausdruck VALORES DE FUTURO konfrontiert werden, eine Anpreisung wahrnehmen, deren ausschließliches Ziel es ist, die betreffenden Dienstleistungen positiv darzustellen.</p>		

Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Nummer der Rechtssache
INVESTING FOR A NEW WORLD Klassen 35 und 36	Wertangabe	Urteil vom 29/01/2015, T-59/14
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV.</p> <p>Das Zeichen INVESTING FOR A NEW WORLD als Ganzes dürfte, da es sich aus gemeinhin bekannten englischen Wörtern zusammensetzt, von den maßgeblichen Verkehrskreisen problemlos in dem Sinne verstanden werden, dass die angebotenen Dienstleistungen für die Erfordernisse einer neuen Welt bestimmt sind. Da die Dienstleistungen, auf die sich die angemeldete Marke bezieht, sämtlich im Zusammenhang mit Finanztätigkeiten stehen und eine enge Verbindung zu dem Wort „investing“ aufweisen, befand die Beschwerdekammer zu Recht, die mit dem Ausdruck „investing for a new world“ verbundene Botschaft laute, beim Erwerb der betreffenden Dienstleistungen werde mit dem investierten Geld oder Kapital eine Chance in einer neuen Welt geschaffen, was mit einer positiven Konnotation verbunden sei. Des Weiteren befand das Gericht die Tatsache, dass der fragliche Ausdruck unterschiedlich interpretiert werden könne, ändere nichts an seinem anpreisenden Charakter.</p>		
Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Nummer der Rechtssache
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY Klassen 35 und 36	Wertangabe	Urteil vom 29/01/2015, T-609/13
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV.</p> <p>Mit dem Ausdruck „so what do I do with my money“ wird der Verbraucher aufgefordert, sich zu fragen, was er mit seinen finanziellen Ressourcen und Vermögenswerten machen sollte. In diesem Fall wird sich der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der durch die Anmeldung abgedeckten Dienstleistungen beim Lesen oder Hören des Ausdrucks die Frage stellen, ob er sein Geld effektiv einsetzt.</p>		
Gemeinschaftsmarke	Hauptfunktion	Nummer der Rechtssache
PIONEERING FOR YOU Klassen 7, 9, 11, 37 und 42	Wertangabe	Urteil vom 12/12/2014, T-601/13
<p>Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV.</p> <p>Das Zeichen würde aufgefasst als „innovative for you“. Die Bedeutung des Zeichens ist klar und lässt keinerlei Zweifel offen. Die Struktur des Zeichens ist grammatikalisch korrekt und seine Bedeutung ist ohne Denkprozesse verständlich. Insgesamt handelt es sich um eine einfache Botschaft, die auf jeden Anbieter solcher Waren oder Dienstleistungen zutreffen könnte, sodass dieses Zeichen naturgemäß nicht geeignet ist, auf deren Herkunft hinzuweisen.</p>		

Einige Beispiele für akzeptierte Slogans:

Gemeinschaftsmarke	Klassen	Nummer der Rechtssache
SITEINSIGHTS	Klassen 9 und 42	R 879/2011-2, Gemeinschaftsmarke Nr. 9 284 597
Gemeinschaftsmarke	Klassen	Nummer der Rechtssache
THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION	Klassen 9, 16 und 42	Internationale Registrierung Nr. 01 096 100
Gemeinschaftsmarke	Klassen	Nummer der Rechtssache
WET DUST CAN'T FLY	Klassen 3, 7 und 37	T-133/13
Der Begriff des „wet dust“ ist im wahrsten Sinne des Wortes falsch, weil Staub kein Staub mehr ist, wenn er nass wird. Folglich verleiht die Zusammenstellung dieser beiden Wörter dem Begriff einen fantasievollen und unterscheidungskräftigen Charakter.		

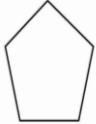
Ein Slogan ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden, wenn er unmittelbar Informationen über Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige Merkmale der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelt (siehe Abschnitt 2.3.2.5 weiter unten).



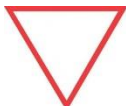

2.2.7 Einfache Bildelemente

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.

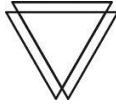
Das Gericht hat entschieden, dass ein äußerst einfaches Zeichen bestehend aus einer geometrischen Grundfigur wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder einem üblichen Fünfeck als solches nicht geeignet ist, eine Aussage zu vermitteln, an die sich die Verbraucher erinnern können, so dass sie es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

Beispiele für abgelehnte Marken

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	Klasse 33	Das Zeichen besteht bloß aus einem normalen 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, EU:T:2007:271

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	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, EU:T:2011:176
	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, Smiley, EU:T:2009:364
	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 Registrierung Nr. 01 091 415
	Klassen 3, 18, 24, 43, 44	Das Zeichen besteht bloß aus einer einfachen geometrischen Figur in grüner 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, Carré convexe vert, EU:T:2010:508

Beispiel für eine akzeptierte Marke

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	Klassen 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 eine bestimmte Ware oder Dienstleistung in dieser Währung gehandelt wird.



Die folgenden Marken wurden beanstandet.

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	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 (Urteil vom 30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374).	Gemeinschaftsmarke Nr. 5 332 184
	Klassen 29, 30, 31 und 32	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 (Entscheidung vom 16/10/2008, R 998/2008-1, Prozentzeichen).	Gemeinschaftsmarke Nr. 5 649 256

2.2.10 Piktogramme

Piktogramme sind elementare und nicht verschönerte Zeichen und Symbole, die als informativ oder belehrend in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gedeutet werden. 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 vermitteln (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	Nummer der Rechtssache
	<p>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. (§ 37 bis 42).</p>	<p>Urteil vom 02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242</p>
 <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

Ein Bildzeichen kann 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 zudem 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 (§ 11).</p>	<p>Entscheidung vom 22/05/2006, R 1146/2005-2</p>
 <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 0444/2012-2, 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 (Urteil vom 05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 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 (Urteil vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 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 (Urteil vom 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324).

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.

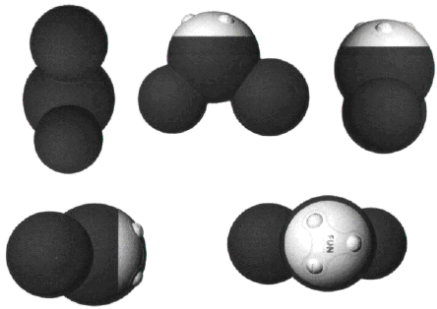

Schritt 2: Ermittlung der Bestandteile der dreidimensionalen Marke

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.

Zeichen	Fall
	<p>R 1354/2007-1</p>
<p>Die deutlich lesbaren Worte „BEN BRACKEN“ am Boden der Flasche genügen, um der Marke als Ganzes Unterscheidungskraft zu verleihen (§ 19).</p>	

Nicht unterscheidungskräftige Bestandteile oder beschreibende Elemente in Kombination mit einer Standardform verleihen dieser Form jedoch keine Unterscheidungskraft (Urteil vom 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

Zeichen	Fall
	<p>T-323/11</p>

Zeichen	Fall
<p>Im Mittelteil der Flasche ist die Abbildung einiger Steine eingeprägt.</p> <p>Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer, die befand, der Anmelder habe nicht nachgewiesen, dass die europäischen Verbraucher über ausreichend Informationen und Kenntnisse verfügten, um zu erkennen, dass die Prägung im Mittelteil der betreffenden Flasche den in Inka-Bauten verwendeten Stein der zwölf Ecken darstelle. Ohne diesen Nachweis nähmen europäische Verbraucher die Prägung lediglich als solche wahr, ohne sich deren Bedeutung bewusst zu sein, woraus folge, dass sie sie als reine Dekoration ohne Unterscheidungskraft wahrnähmen, da sie nicht besonders originell oder auffällig sei und somit nicht dazu diene, die betreffende Flasche von anderen Flaschen zu unterscheiden, wie sie weithin für die Abfüllung von Bieren verwendet würden (§ 25 ff.).</p>	
Zeichen	Fall
	<p>T-137/12</p>
<p>Das Gericht befand, das beschreibende Element „fun“ verleihe dem 3D-Zeichen keine Unterscheidungskraft. Zudem habe die Beschwerdekammer das Element „factory“ oberhalb des Wortes „fun“ zu Recht nicht berücksichtigt, da es in der Wiedergabe nicht lesbar sei (§ 34 ff.).</p>	
Zeichen	Fall
	<p>R 1511/2013-2 (T-390/14 Rechtsmittel anhängig)</p>
<p>Die Beschwerdekammer bestätigte, dass das Bildelement „KANGOO JUMPS“ (jeweils am oberen und unteren Federungsteil) sowie die Buchstaben „KJ“ und „XR“ (an den Enden der in der Mitte verlaufenden elastischen Kunststoffbänder) nur sehr schwierig oder gar nicht sichtbar seien. Teile wie diese, die nur anhand einer eingehenden Prüfung erkennbar seien, würden grundsätzlich nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen (§ 29).</p>	

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 (Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE, EU:T:2001:223) oder eine Kombination elementarer Formen handelt (Entscheidung der Beschwerdekammer vom 13/04/2000, R 0263/1999-3).
- 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 (Urteil vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 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 (Urteile vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; und vom 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 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 (Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE, EU:T:2001:223, § 49.).

Sonderfall: 3D-Marken in Bezug auf Spielzeuge, Puppen und Spielfiguren

Anmeldungen von 3D-Marken in Bezug auf Spielzeug, Puppen und Spielzeugfiguren in Klasse 28 oder von Bildmarken, die aus einer getreuen Darstellung solcher Waren bestehen, sind **in der gleichen Weise wie andere 3D-Marken** zu beurteilen.

Um unterscheidungskräftig zu sein, muss die Form signifikant von der Form abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird. Mit anderen Worten, sie muss signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweichen, sodass sie den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihrer Form zu identifizieren.

Dies wird unter Umständen durch die Fülle und Verbreitung von Plüschtieren, Figuren, Puppen und Charakterdesigns in dieser Branche erschwert. Es wird grundsätzlich nicht ausreichen, lediglich ein gängiges Plüschtier wie einen Hasen oder eine Katze mit **einfachen Kleidungsstücken** oder **grundlegenden menschlichen Merkmalen** wie Augen oder Mund auszustatten. Es ist üblich, bekleidete Puppen und Plüschtiere und separat eine Reihe von Kleidungsstücken anzubieten, sodass der Käufer dieser Waren das Erscheinungsbild des Spielzeugs verändern kann. Es ist ebenfalls üblich, Spielzeug zu vermenschlichen, um es attraktiver zu machen. In einem solchen Volumenmarkt wird der maßgebliche Verbraucher bei einer derartigen Präsentation dieser Waren unweigerlich Mühe haben, in solchen Marken eine Herkunftsangabe zu erkennen, sofern er diese nicht schon einmal gesehen hat.



Je einfacher der Charakter ist, desto ungewöhnlicher müssen die zusätzlichen Elemente sein, um ein Ganzes zu schaffen, das sicherstellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in der Lage sind, die Waren des Anmelders von ähnlichen Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die endgültige Schlussfolgerung muss auf dem **Erscheinungsbild des Zeichens als Ganzes** basieren.

Beispiele

Nachstehend folgt eine Aufzählung von Beispielen für angemeldete Warenformen und deren Analyse.

Zeichen	Begründung	Fall
	<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 (Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE, EU:T:2001:223, § 44 und 53). Der gleiche Ansatz wurde durch mehrere Urteile bestätigt, einschließlich des Urteils vom 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2001:577.</p>	<p>Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE, EU:T:2001:223</p>
	<p>Diese Form wurde abgelehnt, da sie bloß eine Variante einer gewöhnlichen Form dieser Produktart, d. h. Taschenlampen, ist (§ 31).</p>	<p>Urteil vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592</p>

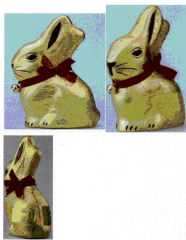
Zeichen	Begründung	Fall
	<p>Diese Form wurde abgelehnt, da sie nicht signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht. Wenngleich die Waren in diesem Sektor typischerweise aus langen Formen bestehen, gibt es verschiedene andere Formen auf dem Markt, die kugelförmig oder rund sind (§ 29). Die Hinzufügung des kleinen beschreibenden Wortbestandteils „fun factory“ kann die fehlende Unterscheidungskraft der Gesamtform nicht ausgleichen (§ 36).</p>	<p>Urteil vom 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26.</p>
	<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>Urteil vom 06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537</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, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336</p>
	<p>Das Gericht bestätigte die Rechtsprechung zur fehlenden Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehen. Selbst wenn die ovale Grundform in der GM-Anmeldung eine komplexe Vertiefung auf der Oberfläche hat, kann dies nicht als erheblicher Unterschied zu den Formen der auf dem Markt erhältlichen Bonbons betrachtet werden.</p>	<p>Urteil vom 12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642</p>

Zeichen	Begründung	Fall
	<p>Die angemeldete Papageienfigur weicht an sich nicht ausreichend von der üblichen Form von Plüschpapageien ab, um als Marke betrachtet zu werden. Ihre Farbe ähnelt dem Grün, das recht häufig für Papageien verwendet wird. Ihr Kopf ist ungewöhnlich groß und die Figur steht aufrecht, jedoch würde nach Auffassung der Beschwerdekammer die Mehrheit der Verbraucher die Papageienform als ein gewöhnliches Spielzeugdesign in Form eines Papageien wahrnehmen, ein eher banales Spielzeug, und nicht als Herkunftshinweis (§ 16).</p>	<p>R 2131/2013-5</p>
	<p>Akzeptiert</p>	<p>Gemeinschaftsmarke Nr. 10 512 218</p>

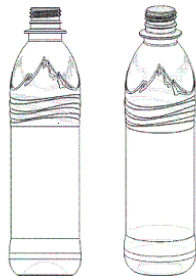
Diese Kriterien sind analog, *mutatis mutandis*, auf Formen anzuwenden, die zu Dienstleistungen eine klare Verbindung haben, wie z. B.: die Form einer Waschmaschine für Wäschedienste.

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 breitgefassete 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 vom 14/07/2005 in C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20).

Zeichen	Begründung	Fall
	<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 (§ 44-47).</p>	<p>Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307</p>

Zeichen	Begründung	Fall
	<p>Für die 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]“. (§ 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 (§ 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, EU:T:2004:330</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 (§ 50). Selbst wenn die seitlichen Mulden in der Flasche alleine Unterscheidungskraft hätten, wären diese 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 (§ 53).</p>	<p>Urteil vom 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84</p>



	<p>Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass auf Flaschen in der Regel Linien und Rillen zu finden sind. Das Relief am Flaschenhals ist nicht ausreichend auffällig, sondern wird als rein dekoratives Element wahrgenommen. Insgesamt hat die Kombination aus den Elementen keine ausreichende Unterscheidungskraft. Der Durchschnittsverbraucher von Waren der Klasse 32 würde die Form nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren der Klasse 32 sehen.</p>	<p>Urteil vom 19/04/2013, T-347/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201 Shape of a drinking bottle</p>
--	---	---

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 – also mit 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 (Urteil vom 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436).

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 einprägen könnten. Paradoxe Weise 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 (Urteil vom 09/10/2002, T-36/01, Auf der Oberfläche eines Glaserzeugnisses angebrachtes Muster, EU:T:2002:245, § 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 (Urteile vom 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; und vom 12/01/2006, C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

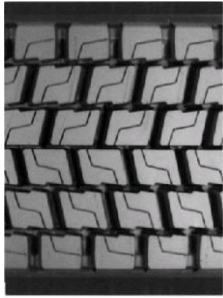

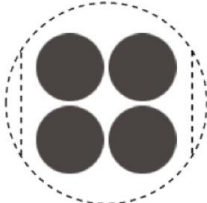
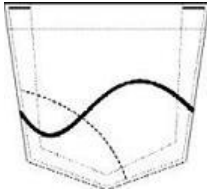
Die Tatsache, dass das Muster auch andere Funktionen bzw. Wirkungen haben kann, ist ein zusätzliches Argument zugunsten der Schlussfolgerung, dass es ihm an Unterscheidungskraft fehlt. Wenn ein Muster dagegen fantasievoll, ungewöhnlich bzw. willkürlich ist, von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht oder sich

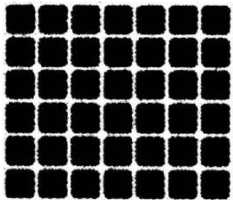

allgemeiner leicht von den Zielverbrauchern eingepägt werden kann, verdient es gemeinhin den Schutz als Gemeinschaftsmarke.

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 29/07/2010, 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
 <p data-bbox="244 1137 533 1249">Gemeinschaftsmarke Nr. 8 423 841, angemeldet als Bildmarke der Klassen 18, 24 und 25</p>	<p data-bbox="557 819 1091 1249">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 981 1359 1093">Urteil vom 19/09/2012, T-326/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47 und 48</p>
 <p data-bbox="244 1590 533 1702">Gemeinschaftsmarke Nr. 8 423 501, angemeldet als Bildmarke der Klassen 18, 24 und 25</p>	<p data-bbox="557 1440 1091 1529">In diesem Fall bestätigte das Gericht – ähnlich wie im vorhergehenden Fall – die Ablehnung der Marke.</p>	<p data-bbox="1107 1440 1359 1529">Urteil vom 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436</p>

Zeichen	Begründung	Fall
 <p data-bbox="242 564 539 676">Gemeinschaftsmarke Nr. 5 066 535, angemeldet als Bildmarke der Klasse 12 (Reifen)</p>	<p data-bbox="555 295 1093 622">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="1120 407 1353 519">Entscheidung des Prüfers ohne Rechtsprechung der Beschwerdekammern</p>
 <p data-bbox="242 958 539 1124">Gemeinschaftsmarke Nr. 9 526 261, angemeldet als Bildmarke („Serie stilisierter Buchstaben V“), angemeldet für Waren der Klassen 16, 18, 25</p>	<p data-bbox="555 757 1093 1057">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 data-bbox="1120 855 1353 967">Entscheidung des Prüfers ohne Rechtsprechung der Beschwerdekammern</p>
 <p data-bbox="242 1415 539 1527">Gemeinschaftsmarke Nr. 9 589 219, angemeldet als Bildmarke für Waren der Klasse 9</p>	<p data-bbox="555 1137 1093 1550">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 wäre, dieses als etwas anderes wahrzunehmen als eine reine Warendekoration.</p>	<p data-bbox="1120 1272 1353 1415">Entscheidung vom 09/10/2012, R 412/2012-2, Kennzeichen aus vier gleich großen Kreisen</p>
 <p data-bbox="242 1787 539 1886">Gemeinschaftsmarke Nr. 6 900 898, angemeldet für Waren der Klassen 18 und 25</p>	<p data-bbox="555 1608 1093 1854">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 data-bbox="1120 1585 1353 1877">Urteil vom 28/09/2010, T-388/09, DESIGN MIT ZWEI KURVEN, DIE SICH IN EINEM PUNKT SCHNEIDEN, AUF EINER HOSENTASCHE (BILDMARKE) EU:T:2010:410, § 19-27</p>

Zeichen	Begründung	Fall
 <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 endgültigen Musters 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, EU:T:2002:245, § 26-28</p>
 <p>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>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 könnten, das Zeichen als unterscheidungskräftig wahrzunehmen.</p>	<p>Entscheidung vom 14/11/2012, R 2600/2011-1, Kennzeichen aus einem Schwarz/Weiß- Muster</p>
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 370 445 Klasse 18</p>	<p>Das Schachbrettmuster ist ein alltägliches Standardbildmotiv, da es sich aus regelmäßig angeordneten Karos der gleichen Größe zusammensetzt, die sich durch den Wechsel verschiedener Farben, hier Braun und Beige, unterscheiden. Dieses Motiv weist keine erhebliche Änderung gegenüber der herkömmlichen Darstellung von Schachbrettmustern auf und stimmt mit dem üblichen Modell eines solchen Musters überein. Auch auf Waren wie denen in Klasse 18 weicht das fragliche Muster nicht von der Norm oder der Üblichkeit in der Branche ab, da derartige Waren in der Regel mit verschiedenen Stoffsorten überzogen sind, wobei gerade das Schachbrettmuster wegen seiner großen Einfachheit zu den in Betracht kommenden Mustern gehört (§ 37).</p>	<p>T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, und T-360/12, Coty Germany, EU:C:2014:1318</p>

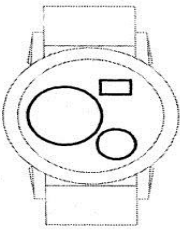
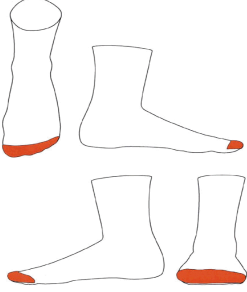
2.2.14 Positionsmarken

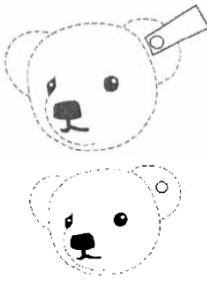
Anmeldungen für Positionsmarken versuchen, wirksam ein Zeichen zu schützen, das aus Elementen (Bild-, Farb- u. a. Elementen) besteht, die in einem besonderen Produktteil positioniert sind und in einem besonderen Verhältnis zur Größe des Produkts stehen. Der Darstellung der angemeldeten Marke muss eine 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 sich vom normalen Erscheinungsbild der Produkte selbst unterscheidet. 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 Produkts 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, Uhr, EU:T:2009:324</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, Strumpf, EU:T:2010:235</p>

Zeichen	Begründung	Fall
	<p>Knöpfe sind übliche dekorative Elemente von Kuscheltieren. Ein Knopf ist eine einfache geometrische Form, die sich in keiner Weise von den Normen oder der Üblichkeit der Branche abhebt. Es ist nicht unüblich, an den Ohren eines Kuscheltiers Abzeichen, Schlaufen, Schleifen und Stickereien anzubringen. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden daher die beiden angemeldeten Zeichen als Verzierung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmen.</p>	<p>Urteile vom 16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, und T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6</p>

2.2.15 Hörmarken

Ob eine Hörmarke akzeptiert wird, muss ebenso wie bei Wortmarken und anderen Arten von Marken davon abhängen, ob der Klang an sich Unterscheidungskraft hat, d. h., ob ihn der Durchschnittsverbraucher als erinnerbaren Klang wahrnehmen wird, der einen Hinweis darauf darstellt, dass die Waren oder Dienstleistungen ausschließlich mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung zu bringen sind.

Wenn grafische oder Wortelemente fehlen, schließen die Verbraucher gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren, da ein Klang an sich in der aktuellen Handelspraxis in der Regel nicht als Identifikationsmittel benutzt wird.





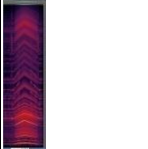


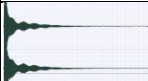
Ein aus einem Klang an sich bestehendes Zeichen wird „von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist.“ Während die Öffentlichkeit daran gewöhnt ist, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen wahrzunehmen, die Hinweise auf die betriebliche Herkunft der Ware darstellen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn das Zeichen lediglich aus einem Klang besteht (analog dazu siehe Urteil vom 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, § 36). Ebenso **besitzt nur ein Klang, der „erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb [seine] wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, [...] auch Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [GMV]“** (analog dazu siehe Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).

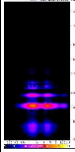

Die folgenden Arten von Hörmarken werden **wahrscheinlich nicht** ohne einen Nachweis ihrer tatsächlichen Unterscheidungskraft akzeptiert:

- a) sehr einfache Musikstücke, die nur aus einer oder zwei Noten bestehen (siehe untenstehende Beispiele);
- b) gemeinfreie Klänge (z. B. La Marseillaise, Für Elise);
- c) Klänge, die zu lang sind, um als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden;
- d) Klänge, die typischerweise mit bestimmten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden (siehe untenstehende Beispiele).

Besteht das angemeldete Zeichen aus einem Klang ohne Unterscheidungskraft, beinhaltet jedoch daneben **andere, unterscheidungskräftige Elemente**, wie beispielsweise Wörter oder Text, wird es als Ganzes beurteilt.

Beispiele

Zeichen	Beschreibung	W & D	Ergebnis	Begründung	Fall
	Folge von vier unterschiedlichen Tönen in zunächst im Quartsprung absteigender, dann aufsteigender Richtung, die auf der Terz enden.	16, 35, 42	Unterscheidungskräftig	Jingleartige Tonfolgen ermöglichen die Wiedererkennung von Waren und Dienstleistungen.	R 2056/2013-4
	Die ersten beiden kürzeren a-Töne erklingen weniger stark als der darauffolgende lange und höhere c-Ton. Der höhere und längere c-Ton ist folglich aufgrund seiner Höhe, Länge und Stärke betont.	9, 16, 35, 36, 41, 42	Unterscheidungskräftig	Es entspricht allgemeiner Lebenserfahrung, dass jingleartige Tonfolgen eine Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen ermöglichen.	R 0087/2014-5
	Musikstück, drei Sekunden lang, aus unterschiedlichen Tönen	9, 14, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 43	Unterscheidungskräftig		GM 11 074 705
	Computergenerierter Klang, zehn Sekunden lang	9, 28, 41	Unterscheidungskräftig		GM 11 654 209
	Computergenerierter Klang von etwa 30 Sekunden, mit Tiergeräuschen, gefolgt von einem Motorengeräusch	9, 12	Unterscheidungskräftig		GM 10 654 374
	Zwei Musiknoten, f und c	35, 36, 38, 39, 41, 42	Nicht unterscheidungskräftig	Eine „Melodie“ aus zwei Noten hat keine Wirkung auf den Verbraucher und wird von diesem lediglich als ein sehr banaler Klang wahrgenommen, wie beispielsweise das „Ding Dong“ einer Türglocke.	Gemeinschaftsmarkenanmeldung 4 010 336
	Zwei sehr kurze Pieptöne.	9, 38	Nicht unterscheidungskräftig	Maschinell erzeugter Piepton, wie er üblicherweise von Computern und anderen elektronischen Geräten abgegeben wird.	Gemeinschaftsmarkenanmeldung 9 199 167
	„Ping“-Ton, ähnlich einem Warnsignal	9, 16, 28	Nicht unterscheidungskräftig	Der Ton stellt ein Warnsignal und somit eine direkte	R 2444/2013-1

				Eigenschaft der beanspruchten Waren dar.	
	Maschinell erzeugter, synthetischer Klang	9, 12, 35	Nicht unterscheidungskräftig	Klang, der typischerweise mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird.	R 1338/2014-4
	Die ersten 13 Noten von „La Marseillaise“	Beliebig	Nicht unterscheidungskräftig	Eine Nationalhymne ist gemeinfrei.	Erfundenes Beispiel

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 (Urteile vom 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; und vom 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20) sowie konkret, direkt und ohne weiteres Nachdenken verständlich sein (Urteil vom 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 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 und/oder Dienstleistungen suggerieren oder darauf anspielen. Manchmal wird dies auch als vage oder indirekte Anspielung auf Waren und/oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil vom 31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 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 das Amt 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.

Das Amt 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 nachgewiesen 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 (Urteil vom 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 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 einen überzeugenden Nachweis dafür geben, dass ein bestimmter Begriff eine Bedeutung in einer Sprache hat, die keine Amtssprache der Europäischen Union ist, und von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verbraucher zumindest in Teilen der Europäischen Union verstanden wird, so muss dieser Begriff nach Artikel 7 Absatz 2 GMV ebenfalls abgelehnt werden (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35 und 36). 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 (Urteil vom 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Der Nachweis kann aus dem persönlichen Wissen des jeweiligen Prüfers stammen oder durch Stellungnahmen Dritter oder mittels einer Dokumentation gewonnen werden, die Löschungsanträgen beigefügt ist.

- Eine Internetrecherche ist ebenfalls ein gültiges Mittel zum Nachweis der beschreibenden Bedeutung, insbesondere bei Neologismen, Fachjargon 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 den Mitgliedstaat anwendbar macht, in dem diese Sprache die Amtssprache oder eine der Amtssprachen ist, und was die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat ausschließt (siehe Regel 45 Absatz 4 GMDV).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV gilt auch für Transliterationen. Insbesondere Transliterationen griechischer Wörter in lateinische Buchstaben sind bei einer Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse mit in griechischen Buchstaben geschriebenen Wörtern gleichzustellen und umgekehrt (Urteil vom 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34). Dies ist darauf zurückzuführen, dass das lateinische Alphabet den griechischsprachigen Verbrauchern bekannt ist. Dies gilt auch für das kyrillische Alphabet, das in der EU von den Bulgaren verwendet wird, die ebenfalls mit den lateinischen Buchstaben vertraut sind.

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 „Perlé“ für Weine und Schaumweine (Urteil vom 01/02/2013, T-104/11, Perle) oder „Universaltelefonbuch“ für ein allgemeines Telefonbuch (Urteil vom 14/06/2001, verbundene Rechtssachen T-357/99 und T-358/99, Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162) oder Bestandteile oder Komponenten von Waren (Urteil vom 15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

Beschaffenheit

Dies beinhaltet anpreisende Begriffe, die sich auf eine überragende Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beziehen, sowie auf die immanente Qualität der Waren oder Dienstleistungen. Dies deckt Begriffe wie „leicht“, „extra“, „frisch“, „superleicht“ für Waren ab, die extrem leicht sind (Entscheidung vom 27/06/2001, R 1215/2000-3, Hyperlite). Darüber hinaus können sich Zahlen auf die Beschaffenheit eines Produkts oder einer Dienstleistung beziehen, z. B. bezieht sich „24/7“ auf die Verfügbarkeit einer Dienstleistung oder „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 Bananen akzeptabel.

Bestimmung

Die Bestimmung ist die Funktion eines Produktes oder einer Dienstleistung, das Ergebnis, das von seiner Nutzung zu erwarten ist, oder allgemeiner der Verwendungszweck einer Ware oder Dienstleistung. Ein Beispiel ist „Trustedlink“ für Waren und Dienstleistungen im IT-Sektor, die auf die Sicherstellung einer sicheren (vertrauenswürdigen) Verbindung abzielen (Urteil vom 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246). Zu den Marken, deren Anmeldung auf dieser Basis abgelehnt wurde, zählen „Therapy“ für Massagegeräte (Entscheidung vom 08/09/1999, R 0144/99-3, THERAPY) und „SLIM BELLY“ für Fitnessgeräte, sportliche Aktivitäten, medizinische Dienstleistungen und Dienstleistungen von Schönheitssalons (Entscheidung vom 30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226). 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 (Urteil vom 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 [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 oder Dienstleistungen meinen, die eine überragende Qualität haben.

Geografische Herkunft

Siehe Abschnitt 2.3.2.6 unten.

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 (Urteile vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; und vom 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

Beispiele für „sonstige Merkmale“

- das in den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthaltene Thema (siehe Abschnitt 2.3.2.7 unten),
- die Identifizierung des Zielverbrauchers: „Kinder“ oder „ellos“ (Urteil vom 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44) für *Bekleidungsstücke*.

2.3.2 Wortmarken

2.3.2.1 Ein Wort

Beschreibende Begriffe sind solche, die nur aus Informationen über die Merkmale der Waren und Dienstleistungen bestehen. Dies bedeutet, dass beschreibende Begriffe nicht die Funktion einer Marke erfüllen können. Folglich 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 oder Dienstleistungen an dieses richten) oder für spezialisierte Verkehrskreise (wobei unerheblich ist, ob sich die Waren oder Dienstleistungen auch an das allgemeine Publikum richten) eine beschreibende Bedeutung hat:

- Der Begriff „RESTORE“ ist beschreibend für medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Stents; Katheter und Führungsdrähte (Urteil vom 17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23).
- „CONTINENTAL“ ist beschreibend für „lebende Tiere, nämlich Hunde“ und die „Haltung und Züchtung von Hunden, insbesondere Welpen und Zuchttieren“. Tatsächlich weist das Wort „Continental“ auf den Namen einer Hundezüchtung hin (Urteil vom 17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193).

Wie vorstehend dargelegt, sollten Beanstandungen zudem auch gegen Begriffe erhoben werden, die wünschenswerte Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreiben.

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, sich also 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 (Urteil vom 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510).

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 (Urteil vom 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 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 (Urteil vom 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87);

„Companyline“ für Versicherungs- und Finanzgeschäfte (Urteil vom 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506);

„Trustedlink“ für Software für E-Commerce, Unternehmensberatungsdienstleistungen, Software-Integrationsdienstleistungen und Bildungsdienstleistungen für E-Commerce-Technologien und -Dienstleistungen (Urteil vom 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246);

„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 (Urteil vom 31/01/2001, T-136/99, Cine Comedy, EU:T:2001:31);

„Tele Aid“ 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 (Urteil vom 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79);

„Quickgripp“ für Handwerkzeuge, Klemmen sowie Teile für Handwerkzeuge und Klemmen (Beschluss vom 27/05/2004, T-61/03, Quick-Grip, EU:T:2004:161);

„Twist and Pour“ für in der Hand zu haltende Kunststoffgefäße als Teil einer Vorrichtung mit Flüssigfarbe für deren Aufbewahrung und zum Ausgießen (Urteil vom 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171);

„CLEARWIFI“ für Telekommunikationsdienste, insbesondere Hochgeschwindigkeitszugang zu Computer- und Kommunikationsnetzwerken (Urteil vom 19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458);

„STEAM GLIDE“ für elektrische Reglerbügeleisen, elektrische Bügeleisen, elektrische Reglerbügeleisen zum Bügeln von Bekleidungsstücken, Teilen und Applikationen für die vorgenannten Waren (Urteil vom 16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20);

- „GREENWORLD“ unter anderem für Brenngas, Brennstoffe, elektrische Energie, Leuchtgas, Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen Brennstoffe und Treibstoffe; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser (Urteil vom 27/02/2015, T-106/04, Greenworld, EU:T:2015:123);
- „ecoDOOR“ für Produkte, auf die Türen eine erhebliche Auswirkung haben, wie beispielsweise Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Verkaufsautomaten oder Kochgeräte (Urteil vom 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

Gleichermaßen sind Kombinationen des Präfixes „EURO“ mit 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 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151.

Bei den folgenden Beispielen wurde die Eintragung **akzeptiert**:

- GREENSEA für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3, 5 und 42;
- MADRIDEXPORTA für die Klassen 16, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 (Urteil vom 16/09/2009, T-180/07, Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS für die Klassen 29, 30 und 35.

Von den grammatikalischen Regeln abweichende Kombinationen

Eine Kombination aus Wörtern kann als beschreibende Angabe befunden werden, selbst wenn sie von den üblichen grammatikalischen Regeln abweicht. Wenn die Kombination jedoch über die Summe ihrer Bestandteile hinausgeht, kann sie zulässig sein (Urteil vom 17/10/2007, T-105/06, WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- „HIPERDRIVE“ wird trotz der abweichenden Schreibweise des Adjektivs („hiper“ statt „hyper“) als Zeichen erachtet, das den Bestimmungszweck von Einstell- oder Verstellvorrichtungen für Werkzeuge beschreibt (Urteil vom 22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, Randnrn. 33-42).
- „CARBON GREEN“ ist ein beschreibendes Zeichen für regenerierten Kautschuk, d. h. recycelte kohlenstoffhaltige Stoffe, insbesondere Plastik, Elastomer oder mit Gummi verfüllte Materialien, die aus mithilfe solcher Füllmaterialien hergestellten pyrolysierten Reifenprodukten und Plastik, Elastomeren oder Kautschukmischungen gewonnen werden, obwohl im Englischen Adjektive Substantiven vorangestellt sind (Urteil vom 11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

Des Weiteren werden in der Werbung bestimmte Artikel oder Pronomina (der, es usw.), Konjunktionen (oder, und usw.) oder Präpositionen (von, für usw.) häufig weggelassen. Das bedeutet, dass das Fehlen dieser grammatischen Elemente manchmal nicht ausreicht, um die Marke unterscheidungskräftig zu machen.

Kombinationen aus Adjektiven und Substantiven oder Verben

Bei Kombinationen aus Substantiven und Adjektiven ist zu bewerten, ob sich bei einer Umkehrung ihrer Elemente die Bedeutung der Wortkombination ändert. So kommt beispielsweise „Vacations direct“ (nicht eintragungsfähig, Entscheidung vom 23/01/2001, R 0033/2000-3) „direct vacations“ gleich, während „BestPartner“ nicht das gleiche wie „PartnerBest“ ist.

Dieselbe Regel gilt auch für Wörter, die aus einer Kombination aus einem Adjektiv und einem Verb bestehen. Daher ist das Wort „ULTRAPROTECT“ als beschreibend für Sterilisations- und Sanitärpräparate anzusehen, auch wenn es aus der (grammatikalisch nicht korrekten) Kombination aus einem Adjektiv (ULTRA) und einem Verb (PROTECT) besteht, da seine Bedeutung klar verständlich ist (Entscheidung vom 03/06/2013, R 1595/2012-1; und Urteil vom 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

Kombinationen aus Wörtern verschiedener Sprachen

Aus Wörtern verschiedener Sprachen bestehende Kombinationen können schließlich dennoch zu beanstanden sein, sofern die betreffenden Verbraucher die beschreibende Bedeutung aller Elemente ohne weitere Überlegung verstehen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn das Zeichen Grundbegriffe in einer Sprache umfasst, die von den Sprechern einer anderen Sprache ohne Weiteres verstanden werden, oder wenn die Begriffe in beiden Sprachen ähnlich sind. Besteht beispielsweise eine Marke aus einem beschreibenden Grundbegriff in der Sprache „A“ und einem anderen beschreibenden Wort in der Sprache „B“, ist das Zeichen als Ganzes beschreibend, wenn davon ausgegangen wird, dass die Sprecher der Sprache „B“ in der Lage sein werden, die Bedeutung des ersten Begriffes zu erfassen.

Anmeldungen, die aus beschreibenden Worten oder Ausdrücken bestehen, die in unterschiedlichen Sprachen wiederholt werden, stellen insofern einen Sonderfall dar, als es sich dabei lediglich um Übersetzungen der jeweils anderen Worte oder Ausdrücke handelt. Derartige Marken sollten als beschreibend erachtet werden, wenn dem maßgeblichen Verbraucher klar sein wird, dass jedes einzelne Wort bzw. jeder einzelne Ausdruck tatsächlich lediglich die Übersetzung einer beschreibenden Bedeutung darstellt, beispielsweise weil er aufgrund der Nähe der in der Marke enthaltenen Begriffe zueinander versteht, dass sie alle dieselbe beschreibende Bedeutung in unterschiedlichen Sprachen haben. Beispiel:

- Gemeinschaftsmarke Nr. 3 141 017, „Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salon virtuale dell'industria – El salon virtual de la industria“ für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42.

Bei den folgenden Beispielen wurde die Eintragung **abgelehnt**:

- Gemeinschaftsmarke Nr. 12 596 169, „BABYPATAUGEOIRE“ für Babystühle und Designs von Babystühlen (Klassen 20 und 42). Das Zeichen besteht aus einem englischen und einem französischen Begriff, die vom französischsprachigen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise unmittelbar verstanden werden (der Begriff „baby“ wird vom französischsprachigen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise verstanden).
- „EURO AUTOMATIC PAIEMENT“ für die Klassen 9 und 36 (Urteil vom 05/09/2012, T-497/11, Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, Kombination englischer und französischer Begriffe).

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“ (Entscheidung vom 27/05/1998, R 0020/1997-1);
- „Xpert“ (Entscheidung vom 27/07/1999, R 0230/1998-3);
- „Easi-Cash“ (Entscheidung vom 20/11/1998, R 0096/1998-1);
- „Lite“ (Urteil vom 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42);
- „Rely-able“ (Urteil vom 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225);
- „FRESHHH“ (Urteil vom 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).

Zudem werden Verbraucher ohne weiteres Nachdenken das „@“ als den Buchstaben „a“ oder das englische Wort „at“ verstehen und das „€“ als den Buchstaben „e“. Verbraucher werden spezifische Ziffern durch Wörter ersetzen, beispielsweise „2“ durch das englische Wort „to“ oder „4“ durch das englische Wort „for“.

Wenn die falsche Schreibweise jedoch fantasievoll und/oder auffallend ist oder die Bedeutung des Wortes ändert (akzeptiert: „D’LICIOUS“, Gemeinschaftsmarke Nr. 13 729 348 (statt „delicious“), „FANTASTICK“, Gemeinschaftsmarke Nr. 13 820 378 [statt „fantastic“]), 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
<p>ACTIVMOTION SENSOR</p> <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 10 282 614, angemeldet für Waren der Klasse 7 (Schwimmbad- und Whirlpool-Reinigungs-ausrüstung, insbesondere Kehr- und Saugeräte 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 0716/2012-4 – „ACTIVMOTION SENSOR“, § 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 08/03/2012, R 2297/2011-5 – „Xtraordinario“, § 11-12</p>

Jedoch wurden die folgenden Marken **akzeptiert**:

Zeichen	Begründung	Fall
<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 0009/2001-1 – „LINQ“, § 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, § 25</p>

2.3.2.4 Abkürzungen und Akronyme

Abkürzungen beschreibender Begriffe sind selbst beschreibend, wenn sie so benutzt werden, 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 (Urteil vom 13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).

Die folgenden Zeichen wurden abgelehnt, da die beschreibende Bedeutung für die maßgeblichen Verkehrskreise klar gezeigt werden konnte:

- SnTEM (Urteil vom 12/01/2005, T-367/02 bis T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3),
- TDI (Urteil vom 03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327 [Rechtsmittel C-82/04 P erledigt]),
- LIMO (Urteil vom 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245),
- BioID (Urteil vom 05/12/2002, T-91/01, BioID, EU:T:2002:300 [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 (Urteil vom 30/06/2009, T-285/08, Natur-Aktien-Index, EU:T:2009:230, § 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 (Urteil vom 06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). Es ist unzumutbar, auf Slogans Kriterien anzuwenden, die strenger als jene auf andere Arten von Zeichen angewendet sind, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass sich der Begriff „Slogan“ nicht auf eine besondere Unterkategorie von Zeichen bezieht (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26 und 40).

Beispiel für einen beschreibenden Slogan

- Eine Anmeldung in Klasse 9 (*Satellitennavigationssysteme* usw.) für „FIND YOUR WAY“, (Entscheidung vom 18/07/2007, 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 (Urteil vom 16/09/2009, T-80/07, Built to resist, EU:T:2009:332, § 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 (Urteil vom 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 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.

An der Freihaltung von Zeichen, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen dienen, besteht ein **Allgemeininteresse**, „das insbesondere darauf beruht, dass diese Zeichen [...] nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Arten von Waren oder Dienstleistungen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass sie eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort

herstellen, der positiv besetzte Vorstellungen hervorrufen kann“ (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Dieser Abschnitt (2.3.2.6) verwendet die Wörter „geografischer Begriff“ so, dass **jede** geografische Angabe in einer Gemeinschaftsmarkenmeldung gemeint ist, während die Begriffe „geschützte geografische Angabe“ und „geschützte Ursprungsbezeichnung“ **nur** im Kontext der sie schützenden spezifischen Gesetzgebung verwendet werden. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, die nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen des EU-Rechts geschützt sind, fallen unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben j und k GMV.

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).

Beurteilung geografischer Begriffe

Von der Eintragung als Marken sind zum einen geografische Bezeichnungen ausgeschlossen, die bestimmte geografische Orte bezeichnen, die **für die betroffene Art von Waren oder Dienstleistungen bereits berühmt oder bekannt** sind und die daher von den beteiligten Verkehrskreisen mit dieser Art von Waren **in Verbindung gebracht** werden, und zum anderen geografische Bezeichnungen, die von Unternehmen verwendet werden können und für diese ebenfalls als geografische Herkunftsangaben für die betreffende Art von Waren oder Dienstleistungen freigehalten werden müssen (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

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);
- den Ort, an dem die Dienstleistungen erbracht werden;
- die Art der Küche (für Restaurants); oder
- einen Ort, der die Vorlieben der Verbraucher beeinflusst (z. B. Lifestyle), indem er positiv besetzte Vorstellungen hervorrufft (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Erster Schritt: Wird der Begriff von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden?

Der erste Schritt bei der Beurteilung des geografischen Begriffs besteht darin zu ermitteln, ob er als solcher von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV steht „grundsätzlich nicht der Eintragung von

geografischen Bezeichnungen entgegen, die den beteiligten Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes bekannt sind“ (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, Randnr. 49; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Ob dies der Fall ist, wird bestimmt, indem ein angemessen informierter Verbraucher mit ausreichendem Allgemeinwissen als Basis herangezogen wird, ohne dass er ein Experte in Geografie sein muss. Um eine Beanstandung zu erheben, muss das Amt „nachweisen, dass die geografische Bezeichnung den beteiligten Verkehrskreisen als Bezeichnung eines Ortes bekannt ist“ (Urteil vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

a) *Zweiter Schritt: Bezeichnet der Begriff einen Ort, der mit den Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird?*

Der zweite Schritt bei der Beurteilung besteht darin zu bestimmen, ob der angemeldete geografische Begriff einen Ort bezeichnet, der derzeit von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird, ob „vernünftigerweise zu erwarten [ist], dass mit einer solchen Bezeichnung nach Auffassung dieser Kreise die geografische Herkunft dieser Art von Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden kann“ (Urteil vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38), „oder ob [...] vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist“, dass der Begriff von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird (Urteil vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31).

Das Gericht stellte klar, dass bei der Prüfung, ob eine solche Verbindung gegeben ist, die folgenden **Faktoren** zu berücksichtigen sind (Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32 und 37; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38 a. E.):

- Grad der Vertrautheit der maßgeblichen Verkehrskreise mit dem geografischen Begriff,
- Merkmale des durch den Begriff bezeichneten Ortes und
- Kategorie der betreffenden Waren oder Dienstleistungen.

Es ist nicht **erforderlich** festzustellen, ob die Bezeichnung tatsächlich die **wirkliche** geografische Herkunft der Waren angibt. Es genügt der Nachweis, „dass die Verbindung zwischen der Ortsbezeichnung und den Waren es den maßgeblichen Verkehrskreisen erlauben kann, das fragliche Zeichen als Herkunftsangabe für diese Waren zu verstehen“ (Urteil vom 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43). Beispielsweise ist „Milano“ für *Bekleidung*, „Schweiz“ für *Finanzdienstleistungen* und „Islas Canarias“ für *touristische Dienstleistungen* abzulehnen.

Im Hinblick auf *eine angemessene künftige Assoziation* kann eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht ausschließlich auf dem Argument beruhen, dass die Waren oder Dienstleistungen theoretisch an dem Ort erzeugt bzw. erbracht werden könnten, der durch den angemeldeten geografischen Begriff bezeichnet wird (Urteil vom 08/07/2009, T-226/08, Alaska, EU:T:2009:257). Die oben genannten Faktoren (der Grad der Vertrautheit der maßgeblichen Verkehrskreise mit dem geografischen Begriff, die Merkmale des durch den Begriff bezeichneten Ortes und die Kategorie der betreffenden Waren oder Dienstleistungen) müssen beurteilt werden.

Insbesondere müssen bei einer solchen Beurteilung 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.

Zeichen	Begründung	Fall
BRASIL	Die Beschwerdekammer befand, dass alleine die Tatsache, dass in Brasilien Whisky hergestellt wird, nicht ausreicht, um davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verbraucher von Whisky das Zeichen mit den entsprechenden Waren assoziieren werden. Es musste jedoch geprüft werden, ob vernünftigerweise angenommen werden kann, dass eine solche Verbindung in der Zukunft hergestellt werden könnte. Die Beschwerdekammer beurteilte eine Reihe von Faktoren, darunter die Tatsache, dass es branchenübliche Praxis ist, die geografische Herkunft von Whiskys und Getränken auf Whiskybasis anzugeben. Sie kam zu dem Schluss, dass die Bezeichnung „Brasil“ als informativer Hinweis auf Whisky und Getränke auf Whiskybasis verstanden würde (Randnr. 29).	R 0434/2013-1
Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken. Klasse 33: Whisky und Getränke auf Whiskybasis.		

Zeichen	Begründung	Fall
THE SPIRIT OF CUBA	Das Gericht befand, dass das Zeichen trotz seiner Struktur („the“, Singular und „of“ statt „from“) von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf Spirituosen oder andere alkoholische Getränke aus Kuba verstanden würde (Randnr. 26).	T-207/13
Klasse 33: Alkoholische Getränke.		

Zeichen	Begründung	Fall
PORT LOUIS	Das Gericht hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf, weil diese nicht nachgewiesen habe, dass die Stadt Port Louis (die Hauptstadt der Republik Mauritius) den maßgeblichen Verkehrskreisen der ehemaligen Kolonialmächte Frankreich und Vereinigtes Königreich hinreichend bekannt sei. Zudem sei nicht belegt worden, dass Port Louis bei den maßgeblichen Verkehrskreisen für die betreffenden Waren (Textilproduktion) berühmt oder bekannt sei (§ 40-54).	T-230/06, „Port Louis“
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Pferdedecken. Klasse 24: Haushaltstextilien; Bett- und Tischdecken; Bettwäsche; Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke); Haushaltswäsche;		

Zeichen	Begründung	Fall
Duschvorhänge aus textilem Material; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Rollos aus textilem Material; Tagesdecken für Betten; Wachstischdecken. Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen.		

Rein suggestive oder fantasievolle geografische Begriffe sollten auf dieser Grundlage **nicht beanstandet 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 suggestive und fantasievolle Begriffe. Dies gilt auch für die modische Verwendung von Städte-/Ländernamen für Waren und Dienstleistungen, die nichts mit dem zu tun haben, wofür die Stadt/das Land bekannt ist (z. B. „Hollywood“ für *Kaugummi*, „Grönland“ für *frisches Obst und Gemüse* (R 0691/2000-1, GREENLAND), „Sudan“ für *Farben* (R 0594/1999-2, SUDAN) und „Denver“ für *Lichtanlagen* [R 2607/2011-2, DENVER]), und die Verwendung der Namen modischer Stadtteile oder Einkaufsstraßen („Champs Élysées“ für *Tafelwasser*, „Manhattan“ für *Tomaten*). Gleiches gilt analog für „Port Louis“ für *Textilien*.

Schließlich gibt es einige geografische Begriffe, wie beispielsweise **größere geografische Orte oder Regionen sowie Länder**, die bloß aufgrund ihrer **verbreiteten Anerkennung und Bekanntheit für die hohe Qualität** ihrer Waren und Dienstleistungen abgelehnt werden können. In diesen Fällen ist keine ausführliche Beurteilung der Assoziation zwischen dem Ort und den Waren und Dienstleistungen erforderlich (Urteil vom 15/12/2011, T-377/09, *Passionately Swiss*, EU:T:2011:753, § 43-45).

Zeichen	Begründung	Fall
Passionately Swiss	Das Gericht befand, eine eingehende Prüfung der Verbindung zwischen dem Zeichen und jeder einzelnen der betroffenen Waren und Dienstleistungen durch die Beschwerdekammer sei nicht erforderlich gewesen. Dabei stützte sich das Gericht auf die Bekanntheit der Schweiz für Qualität, Exklusivität und Gemütlichkeit, die mit den Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 43 und 44 sowie den Waren der Klasse 16 in Verbindung gebracht werden können. (§ 45).	T-377/09

Zeichen	Begründung	Fall
MONACO	Das Gericht stellte fest, bei dem Begriff „Monaco“ handele es sich um den Namen eines Fürstentums, das nicht zuletzt wegen der Bekanntheit seiner fürstlichen Familie sowie der Veranstaltung eines Automobil-Grand-Prix der Formel-1 und eines Zirkusfestivals weltweit bekannt sei. Nach Auffassung des Gerichts musste die Eintragung der Marke MONACO für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 41 und 43 verweigert werden, da der Begriff „Monaco“ im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die geografische Herkunft oder Bestimmung der Waren oder den Ort der Erbringung der Dienstleistung dienen könne und diese Marke damit für die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend sei.	T-197/13

Die bloße Tatsache, dass der geografische Begriff nur von einem Hersteller benutzt wird, ist nicht ausreichend, um eine Beanstandung auszuräumen, obwohl dies ein gewichtiges Argument ist, das bei der Beurteilung der erworbenen Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist.

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 und sollten daher für andere Händler freigehalten werden (Urteil vom 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

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 zweifelsohne 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 Abschnitt 2.2.3 oben.

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 Interpreten 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, wie die maßgeblichen Verkehrskreise, der Aufmerksamkeitsgrad oder der beschreibende Charakter des betreffenden Begriffs (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
 - TRANSZENDENTALE MEDITATION für *Lehr- und Unterrichtsmittel*.
- 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 (Urteil vom 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 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
 - TRANSZENDENTALE MEDITATION für *Bildungsdienstleistungen*.

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.

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 (Urteil vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 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

In seinem Urteil vom 09/09/2010, C-265/09 P („a“), 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 (§ 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 einen Verweis auf „Energie“ oder „Elektrizität“ gehalten werden kann (Urteil vom 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; und Entscheidung vom 08/09/2006, R 0394/2006-1, § 22-26).

³ Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV. Der Abschnitt 2.2.5 befasst sich mit dem entsprechenden Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV.

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 jedoch 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.

Abschnitt 2.2.5.2 oben sind weitere Beispiele für Fälle zu entnehmen, in denen eine Beanstandung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV erhoben werden könnte.

Ziffern

In seinem Urteil vom 10/03/2011, C-51/10 P, „1000“, entschied der Gerichtshof, dass Zeichen, die ausschließlich aus Ziffern ohne grafische Modifikationen bestehen, als Marken eingetragen werden können (§ 29-30).

Der Gerichtshof verwies analog auf sein früheres Urteil vom 09/09/2010, C-265/09 P, „α“, in Bezug auf einzelne Buchstaben (§ 31) und betonte, dass aus Ziffern bestehende Marken unter besonderer Berücksichtigung der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen geprüft werden müssen (§ 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 (§ 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 bei der Vermarktung der betreffenden Waren – auf die sich das Amt bezog – zeigte, dass verschiedene Starkbiere mit einem Alkoholgehalt von 15 Vol. % auf dem Gemeinsamen Markt existierten (Entscheidung vom 12/05/2009, R 0072/2009-2, „15“, § 15-22).

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 Zahl 2020 wäre in Bezug auf *Veranstaltungen* zu beanstanden, da sie als das Jahr verstanden werden könnte, in dem eine Veranstaltung stattfinden wird.

- **Größe:** 1 600 für Autos, 185/65 für Reifen, 10 für Damenbekleidung im Vereinigten Königreich, 32 für Damenbekleidung in Frankreich,
- **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: 24/7,
- die **Leistung** von Waren: 115 für Motoren oder Autos,
- **Alkoholgehalt:** 4,5 für Lagerbier, 13 für Weine,
- die Zahl von Teilen: 1 000 für Puzzles.

Wenn die Zahl jedoch keine mögliche Bedeutung in Bezug auf Waren und Dienstleistungen hat, ist sie akzeptabel, wie beispielsweise „77“ für Finanzdienstleistungen oder „333“ für Bekleidungsstücke.

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 beschreibt 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, FLAMINGO oder LAPISLAZULI 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 (Entscheidung vom 12/12/2013, 7950 C).

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 von den maßgeblichen Verkehrskreisen 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 von Gemeinschaftsmarkenmeldungen, welche aus dem Namen einer registrierten Pflanzensorte bestehen oder einen solchen Namen enthalten, wird in einem anderen Abschnitt der Richtlinien im Zusammenhang mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV behandelt (siehe Abschnitt 2.6.1.2 unten).

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 das Amt nachforschen (insbesondere im Internet), ob der Ausdruck der angemeldeten Marke 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 Absatz 1 Buchstabe 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 Absatz 1 Buchstabe c GMV, sondern auch nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV zu beanstanden, wenn der Ausdruck im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden ist (siehe auch Abschnitt 2.4.4 unten).

So hat zum Beispiel die Fünfte Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 01/03/2012, 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung 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 03/12/2009, 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 einer 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).

2.3.2.11 Namen von Banken und Zeitungen/Magazinen

Bei Banken, Zeitungen und Magazinen sind die Verbraucher daran gewöhnt, beschreibende Begriffskombinationen als Herkunftsangabe wahrzunehmen. Dies ist auf Folgendes zurückzuführen:

- Die entsprechende Einrichtung hat als Einzige das Recht, die Kombination zu benutzen (siehe z. B. „BANK OF ENGLAND“ oder „BANCO DE ESPAÑA“ oder andere Namen von Zentral-/Nationalbanken), oder

- die Kombination ist geeignet, eine bestimmte Einheit zu bezeichnen (siehe z. B. „DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA“, „BANCO AZTECA“ oder „BANCO GALLEGO“).

In diesen Fällen sind keine Beanstandungen zu erheben. Dennoch können beschreibende Kombinationen wie „ONLINEBANK“, „E-BANK“ oder „INTERNETNEWS“ zu beanstanden sein, da sie zumindest auf den ersten Blick nicht den Eindruck einer eindeutig identifizierbaren Einheit schaffen.

2.3.2.12 Namen von Hotels

Hotelnamen bestehen häufig aus der Kombination des Worts „HOTEL“ mit einer geografischen Bezeichnung (d. h. der Name einer Insel, einer Stadt, eines Landes usw.). Sie bezeichnen in der Regel Einrichtungen, die keine Verbindung mit der betreffenden geografischen Bezeichnung aufweisen, da sie sich nicht an dem betreffenden Ort befinden. Aufgrund dieser Gepflogenheiten nehmen Verbraucher somit Ausdrücke wie „HOTEL BALI“, „HOTEL BENIDORM“ oder „HOTEL INGLATERRA“ nicht als beschreibende Hinweise wahr (als Beschreibung, dass die Dienstleistungen von einem Hotel erbracht werden, das sich an dem spezifischen Ort befindet), sondern als Herkunftsangabe.

Tatsächlich sind solche Ausdrücke nicht mit den grammatikalisch korrekten Ausdrücken „HOTEL IN BALI“, „HOTEL DE BENIDORM“ oder „HOTEL EN INGLATERRA“ gleichzustellen, die eindeutig zu beanstanden sind. Dies gilt umso mehr in Fällen, in denen der Hotelname aus den Namen von zwei verschiedenen Städten (oder generell aus zwei geografischen Bezeichnungen) besteht, z. B. „HOTEL LONDRES SAN SEBASTIAN“. Tatsächlich weist in diesem Fall das Wort „SAN SEBASTIAN“ (eine Stadt im Norden von Spanien) eindeutig darauf hin, dass „HOTEL LONDRES“ als Fantasieausdruck aufzufassen ist. Deshalb ist keine Beanstandung zu erheben.

Dennoch kann sich dies in Fällen, in denen die geografische Bezeichnung dem Wort „HOTEL“ vorangeht, je nach Sprache anders darstellen. Beispielsweise würde in der englischen Sprache der Wortlaut „BALI HOTEL“ als ein Ausdruck wahrgenommen, der lediglich auf ein Hotel auf der Insel Bali verweist, was eindeutig zu beanstanden ist. Folglich ist stets eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Schließlich können beschreibende Kombinationen wie „LEADING HOTELS“ zu beanstanden sein, da sie zumindest auf den ersten Blick nicht den Eindruck einer eindeutig identifizierbaren Einheit schaffen.

2.3.2.13 Kombinationen von Länder-/Städtenamen mit einer Zahl zur Jahresangabe

Marken, die aus der Kombination des Namens eines Landes/einer Stadt mit einer Zahl zu einer Jahresangabe bestehen, müssen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c GMV für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen abgelehnt werden.

Beispielsweise wird die Marke „GERMANY 2006“ als beschreibende Angabe für eine lange Liste von Waren und Dienstleistungen angesehen, die von *unbelichteten Filmen* in der Klasse 1 bis zu *Fahrzeuginstandhaltung* in Klasse 37 reichen. Insbesondere wurde in der Entscheidung vom 21/07/2008 in der Sache R 1467/2005-1 dargelegt, dass diese Marke

- die Art und den Inhalt der Dienstleistungen beschreibt, die in der „tatsächlichen Vorbereitung, Organisation und Promotion einer Veranstaltung in Deutschland im Jahr 2006“ bestehen (*ibidem*, § 29, mit Bezug auf die Organisation von Sportveranstaltungen im Zusammenhang mit Fußballmeisterschaften usw.);
- den Zweck und somit teilweise das Qualitätsniveau der Waren und Dienstleistungen während dieses Wettbewerbs in Deutschland im Jahr 2006 als für Wettbewerbe auf höchstem Niveau geeignet oder als im Rahmen solcher Wettbewerbe bewährt beschreibt (*ibidem*, § 30, mit Bezug auf medizinische Instrumente, Fußbälle usw.);
- die Waren als Souvenirartikel einstuft (*ibidem*, § 31, mit Bezug auf Waren wie Sticker, Konfetti, Schlafanzüge usw.).

Im Hinblick auf Souvenirartikel betonte die Kammer, dass Merchandising und Co-Branding nicht auf „klassische“ Souvenirprodukte beschränkt sind. Der Trend, neue Märkte zu erschließen, indem Waren mit der Marke von nicht damit in Zusammenhang stehenden populären Veranstaltungen oder Namen kombiniert werden, ist allgemein bekannt (*ibidem*, § 34, mit Bezug auf Waren wie Brillen, Fernsehgeräte, Toilettenpapier usw., die alle mit Fußballmeisterschaften verbunden oder assoziiert sind).

2.3.2.14 Internationale Freinamen (INN)

Internationale Freinamen (*International Nonproprietary Names, INN*) werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Arzneimittelwirkstoffe vergeben, sodass jede Substanz anhand einer einheitlichen Bezeichnung erkennbar ist. Diese Namen werden für die eindeutige Identifizierung und sichere Verschreibung und Abgabe von Medikamenten sowie für die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen Fachleuten des Gesundheitswesens benötigt. INN können ohne Einschränkungen verwendet werden, weil sie gemeinfrei sind. Beispiele für INN sind Alfacalcidol, Calcifediol und Calcipotriol.

Die **Silben** beschreiben die Eigenschaften der Arzneimittelgruppe, zu welcher der betreffende Wirkstoff gehört. Sie geben die Wirkungsweise der Arzneimittelgruppen an. Diese INN-Silben und ihre Definitionen werden von WHO-Experten ausgewählt und bei der Bildung neuer internationaler Freinamen verwendet. Ein Beispiel für eine solche Silbe ist „calci“.

Die Kriterien für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke für Arzneimittel sind nicht anders als diejenigen, welche für andere Kategorien von Marken gelten. Die Bestimmungen des Markenrechts gelten für Arzneimittel in gleicher Weise wie für andere Warenkategorien. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels in der Europäischen Union beurteilt die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den einheitlichen Namen, unter dem es vertrieben werden soll. Bei dieser Beurteilung stützt sich die EMA auf Aspekte der öffentlichen Gesundheit und berücksichtigt die Resolution der Weltgesundheitsversammlung (WHA46.19) über den Schutz von INN/INN-Silben, um einer etwaigen Verwechslungsgefahr vorzubeugen. Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit pharmazeutischer Marken gibt es für das Amt jedoch keine konkrete Rechtsgrundlage für die Berücksichtigung solcher gesundheitlicher Aspekte

(analog dazu siehe Urteil vom 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Angesichts des beschreibenden Charakters von INN und INN-Silben sollte bei Eintragungen für Klasse 5 in den folgenden Situationen eine Beanstandung erhoben werden:

- wenn es sich bei der Gemeinschaftsmarke um einen Freinamen handelt (unter Anwendung der allgemeinen Regelungen für falsche Schreibweisen, siehe Absatz 2.3.2.3 oben) oder
- wenn eine Gemeinschaftsmarke einen Freinamen beinhaltet und die übrigen Elemente der Gemeinschaftsmarke ebenfalls beschreibend/nicht unterscheidungskräftig sind (z. B. BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA) oder

wenn eine Gemeinschaftsmarke ausschließlich aus einer INN-Silbe besteht.

Eine Aufstellung der Freinamen ist nach der Online-Registrierung zugänglich unter MedNet (<https://mednet-communities.net>). Eine Auflistung der Kennsilben ist verfügbar unter http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf.


Es ist gängige Praxis des Amtes, Bildmarken zu akzeptieren, die Freinamen oder deren Silben enthalten, wobei es dieselben Kriterien heranzieht wie für jede andere Bildmarke mit beschreibenden Wortbestandteilen (d. h., das Amt wägt ab, ob die Stilisierung und/oder die grafischen Merkmale eines Zeichens ausreichend sind, damit es als Marke fungieren kann).


Zudem kann eine Beanstandung auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV erhoben werden, wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass im Verzeichnis der Waren in Klasse 5 auf eine andere Arzneimittelgruppe verwiesen wird als jene, auf die sich der Freiname bezieht. Im Hinblick auf die in Klasse 5 enthaltenen *pharmazeutischen Präparate* geht das Amt von gutem Glauben aus und erhebt keine Beanstandung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV.

2.3.3 Bildmarken

Zeichen, die in anderen Sprachen als Latein, Griechisch oder Kyrillisch dargestellt werden, werden für Formalitätsw Zwecke 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, Bestimmung oder sonstiger Merkmale 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	Nummer der Rechtssache
	Urteil vom 8. Juli 2010, T-385/08, Hund

Zeichen	Nummer der Rechtssache
	Urteil vom 8. Juli 2010, T-386/08, Pferd


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 (§§ 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 (§ 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 (§§ 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

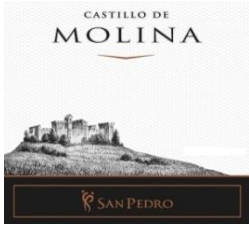
2.3.4.1 Einführende Bemerkungen

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 wichtigsten vom Amt zu klärenden Fragen lautet, ob die Marke bildhaft genug ist, um den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu erreichen, der für die Eintragung erforderlich ist.

Schließlich verhindert die Tatsache, dass ein Zeichen Bildelemente enthält, nicht, dass es irreführend ist oder gegen die öffentlichen Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder andere Eintragungshindernisse, wie sie etwa durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h, i, j und k GMV festgelegt werden, gelten.

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	<p>Gemeinschaftsmarke Nr. 8 384 653</p>	<p>Klassen 33, 35 und 39</p>
<p>(Urteil vom 09/03/2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! Hijoputa, EU:T:2012:120)</p> <p>Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, da es sich bei dem Wort „Hijoputa“ um einen anstößigen und vulgären spanischen Begriff handelt. Es wurde festgestellt, dass die Anmeldung gegen die guten Sitten verstoße (unabhängig von den Bildelementen des Zeichens) und demzufolge mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV unvereinbar sei.</p>		

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	<p>Gemeinschaftsmarke Nr. 11 402 781</p>	<p>Klasse 33</p>
<p>Die Anmeldung wurde auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j GMV zurückgewiesen, da sie die (gemäß dem <i>Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile andererseits</i>) geschützte geografische Angabe für Weine „MOLINA“ enthielt. Die unterscheidungskräftigen Bildelemente des Zeichens sind dabei unerheblich.</p>		

2.3.4.2 Beurteilung der Bildschwelle

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 das Amt die Frage abwägen, ob die Stilisierung bzw. die grafischen Merkmale eines Zeichens ausreichend unterscheidungskräftig sind, damit das Zeichen als Herkunftsangabe fungieren kann.

Die untenstehenden Beispiele wurden aus dem CP3 (Konvergenzprogramm 3) übernommen, in dem sich die Ämter für gewerblichen Rechtsschutz des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine Gemeinsame Praxis hinsichtlich der Frage geeinigt haben, wann eine Bildmarke, die rein beschreibende/nicht unterscheidungskräftige Wörter enthält, die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse bestehen sollte, weil das Bildelement ihr eine hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.

Für die Zeichen mit dem Worтеlement „Flavour and aroma“ wird Schutz für Kaffee in Klasse 30, für die Zeichen mit dem Worтеlement „Fresh sardine“ und „Sardines“ wird Schutz für Sardinen in Klasse 29, für das Zeichen mit dem Worтеlement „DIY“ wird Schutz für **Bausätze für die Möbelmontage** in Klasse 20, für die Zeichen mit dem Worтеlement „Pest control services“ wird Schutz für Schädlingsbekämpfung in Klasse 37 und für das Zeichen mit dem Worтеlement „Legal advice services“ wird Schutz für juristische Dienstleistungen in Klasse 45 beantragt.

Stilisierte Worтеlemente

- Schriftart und Schriftbild

Im Allgemeinen sind beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Worтеlemente in einer gängigen oder Standardschriftart, einem Schriftzug oder einer handschriftlichen Schriftart mit oder ohne Schrifteffekte wie „fett“ oder „kursiv“ nicht eintragungsfähig.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:

Fresh Sardine *Fresh Sardine* FrEsh SaRdine
Flavour and aroma *Flavour and aroma* *Flavour and aroma*

Wenn Standardschriftarten zusätzliche grafische Elemente als Teil des Schriftzuges aufweisen, müssen diese Elemente eine hinreichende Wirkung auf die Marke in ihrer Gesamtheit haben, damit diese Unterscheidungskraft erlangt. Wenn diese Elemente die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der beschreibenden Bedeutung des Wortelements abzulenken vermögen oder in der Lage sind, einen bleibenden Eindruck der Marke zu hinterlassen, ist die Marke eintragungsfähig.

Unterscheidungskräftige Beispiele:

flavour and aroma **FLAVOUR AND AROMA** **DIY**

- Kombination mit Farbe

Das bloße „Hinzufügen“ einer einzigen Farbe zu einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Wortelement, sei es zu den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, ist nicht ausreichend, um einer Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die Verwendung von Farben ist im geschäftlichen Verkehr üblich und wird normalerweise nicht als Herkunftshinweis angesehen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine besondere Farbanordnung, die ungewöhnlich und für den maßgeblichen Verbraucher einprägsam ist, einer Marke Unterscheidungskraft verleiht.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:

Flavour and aroma *Flavour and aroma* *Flavour and aroma* *Flavour and aroma*

- Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbolen

Im Allgemeinen verleiht das Hinzufügen von Satzzeichen oder anderen üblicherweise im geschäftlichen Verkehr verwendeten Symbolen einem aus beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wortelementen bestehenden Zeichen keine Unterscheidungskraft.

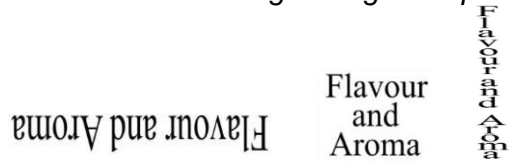
Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:

FreshSardine.™ **“Flavour and aroma”**

- Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf stehend usw.)

Im Allgemeinen reicht die Tatsache, dass die Wortelemente senkrecht, auf dem Kopf stehend oder in einer oder mehreren Zeilen angeordnet sind, nicht aus, um dem Zeichen den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu verleihen, der für die Eintragung notwendig ist.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Die Art und Weise, in der Wortelemente angeordnet sind, kann einem Zeichen jedoch Unterscheidungskraft verleihen, wenn die Anordnung dergestalt ist, dass der durchschnittliche Verbraucher seine Aufmerksamkeit eher darauf richtet, als unmittelbar die beschreibende Aussage zu erfassen.

Unterscheidungskräftige Beispiele:

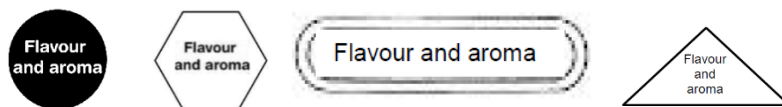


Wortelement/e mit zusätzlichem Bildelement/zusätzlichen Bildelementen

- Verwendung einfacher geometrischer Formen

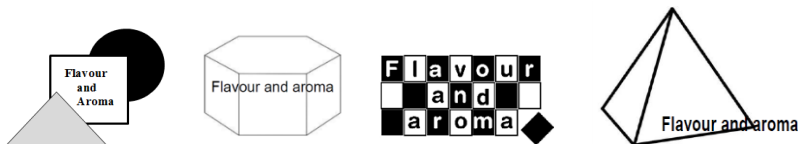
Wenn beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Wortelemente mit einfachen geometrischen Formen wie Punkten, Linien, Liniensegmenten, Kreisen, Dreiecken, Quadraten, Rechtecken, Parallelogrammen, Fünfecken, Sechsecken, Trapezen oder Ellipsen kombiniert werden, werden diese grundsätzlich nicht akzeptiert, insbesondere wenn die vorstehend genannten Formen als Rahmen oder Umrandung verwendet werden.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Jedoch können geometrische Formen einem Zeichen Unterscheidungskraft verleihen, wenn ihre Präsentation, Gestaltung oder Kombination mit anderen Elementen zu einem Gesamteindruck führen, der hinreichend unterscheidungskräftig ist.

Unterscheidungskräftige Beispiele:



- Die Position und Proportion (Größe) des Bildelements im Verhältnis zum Wordelement

Im Allgemeinen ist eine Marke eintragungsfähig, wenn ein Bildelement, das selbst unterscheidungskräftig ist, einem beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wordelement hinzugefügt wird, sofern das Bildelement aufgrund seiner Größe und Position klar im Zeichen erkennbar ist.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:

Flavour and aroma *Fresh Sardine*

Unterscheidungskräftiges Beispiel:



- Das Bildelement als Darstellung der Waren und/oder Dienstleistungen oder mit direkter Verbindung zu diesen

Ein Bildelement ist als beschreibend und/oder nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn:

- es sich um eine naturgetreue Abbildung der Waren und Dienstleistungen handelt;
- es aus einer symbolischen/stilisierten Darstellung der Waren und Dienstleistungen besteht, die nicht wesentlich von der gebräuchlichen Darstellung der betreffenden Waren und Dienstleistungen abweicht.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Unterscheidungskräftige Beispiele:



Ein Bildelement, das die Waren und Dienstleistungen nicht darstellt, aber eine direkte Verbindung zu deren charakteristischen Merkmalen hat, verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft, sofern es nicht hinreichend stilisiert ist.

Nicht unterscheidungskräftiges Beispiel:



Unterscheidungskräftiges Beispiel:



- Gewöhnliche Verwendung des Bildelements im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen

Im Allgemeinen verleihen Bildelemente, die gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen verwendet werden oder verkehrsüblich sind, der Marke als Ganzes keine Unterscheidungskraft.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Stilisierte Wortelemente mit zusätzlichem Bildelement/zusätzlichen Bildelementen

Im Allgemeinen führt eine Kombination von Bild- und Wortelementen, die – einzeln betrachtet – nicht unterscheidungskräftig sind, nicht zu einer unterscheidungskräftigen Marke.

Dennoch kann eine Kombination solcher Elemente, wenn sie in ihrer Gesamtheit betrachtet wird, aufgrund der Präsentation und Zusammenstellung des Zeichens als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Dies ist der Fall, wenn der von der Kombination erweckte Gesamteindruck hinreichend von der beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Aussage, die vom Wortelement vermittelt wird, wegführt.

Beispiele: Ein Zeichen ist eintragungsfähig, wenn es ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist. Die nachfolgende Skala soll veranschaulichen, wo diese Grenze liegt. Die Beispiele sind so konzipiert, dass sie Elemente enthalten, die – von links nach rechts – in zunehmendem Maße zur Unterscheidungskraft der Marken beitragen, wobei die Marken in ihrer Gesamtheit entweder nicht unterscheidungskräftig (rote Spalte) oder unterscheidungskräftig (grüne Spalte) sind.

<p>1.</p>	
<p>2.</p>	
<p>3.</p>	

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 zum entsprechenden Zeitpunkt üblich geworden sind (siehe Abschnitt 2.4.2). In diesem Kontext bezieht sich die übliche Natur des Zeichens in der Regel auf etwas anderes als die Eigenschaften oder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst.

Obwohl eine eindeutige Überschneidung zwischen dem Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV und des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV vorliegt, sind unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV fallende Zeichen nicht von einer Eintragung ausgeschlossen, weil sie beschreibend sind, sondern wegen ihrer üblichen Benutzung in den Verkehrskreisen, in denen sich der Handel mit den Waren und Dienstleistungen, für die diese Marken angemeldet wurden, abspielt (Urteil vom 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).

Zudem sind Zeichen oder Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Branche zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, üblich geworden sind, nicht geeignet, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und erfüllen daher nicht die Hauptfunktion einer Marke (Urteil vom 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Dieses Eintragungshindernis deckt auch Wörter ab, die ursprünglich keine oder eine andere Bedeutung hatten, z. B. „weiße Seiten“. 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 verwendete Piktogramme oder ähnliche Angaben sind oder sogar zur Standardbezeichnung für Waren und Dienstleistungen geworden sind, z. B. ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund für Parkplätze, der Äskulapstab für Apotheken oder die Silhouette von Messer und Gabel für Restaurantdienstleistungen.

Zeichen	Begründung	Nummer der Rechtssache
 <p>Gemeinschaftsmarke Nr. 9 894 528, angemeldet für Waren der Klasse 9</p>	<p>Dieses Kennzeichen ist identisch mit dem internationalen Sicherheitssymbol, auch bekannt als „Hochspannungssymbol“ oder „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“. ... Es wurde als solches offiziell durch die ISO 3864 als Standard-Hochspannungssymbol definiert, wobei das angemeldete Kennzeichen in einem Dreieck eingeschlossen ist, das ein Gefahrensymbol kennzeichnet. ... Da dieses Zeichen im Wesentlichen dem üblichen internationalen Zeichen für den Warnhinweis auf Hochspannungsgefahr entspricht, befand die Kammer folglich, dass es von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV ausgeschlossen ist (Randnr. 20).</p>	<p>R 2124/2011-5</p>

2.4.2 Zeitpunkt, ab dem ein Begriff üblich wird

Der Charakter des Üblichen muss unter Bezugnahme auf den Anmeldetag der GM-Anmeldung beurteilt werden (Urteile vom 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46; und vom 05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). Daher ist die Frage, ob ein Begriff oder ein Bildelement lange vor diesem Tag nicht beschreibend oder aber unterscheidungskräftig war oder wann der Begriff erstmals geprägt wurde, in den meisten Fällen unerheblich, da dadurch nicht unbedingt nachgewiesen wird, dass das betreffende Zeichen nicht bis zum Anmeldedatum üblich geworden ist (Urteil vom 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 47; ähnlich: Urteil vom 21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

In einigen Fällen kann ein angemeldetes Zeichen nach dem Anmeldetag üblich werden. Änderungen der Bedeutung eines Zeichens, die bewirken, dass das Zeichen nach dem Anmeldetag 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. Nähere Informationen sind den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften zu entnehmen.

2.4.3 Beurteilung üblicher Begriffe

Der Üblichkeitscharakter einer Marke muss erstens im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zweitens auf Grundlage der

Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden (Urteil vom 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Was den **Bezug zu den Waren und Dienstleistungen** betrifft, für die die Marke eingetragen werden soll, so gilt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV nicht, wenn die Marke aus einem allgemeiner gehaltenen anpreisenden Begriff besteht, der keinen im besonderen Maße üblich gewordenen Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen aufweist (Urteil vom 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 27, 31).

Im Hinblick auf die maßgeblichen Verkehrskreise muss der Üblichkeitscharakter nach der mutmaßlichen Erwartung eines Durchschnittsverbrauchers des betreffenden Warentyps beurteilt werden, der als normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig anzusehen ist (Urteil vom 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang eine Reihe von Fragen geklärt:

Die maßgeblichen Verkehrskreise umfassen für die Beurteilung des Üblichkeitscharakters des Zeichens jedoch nicht nur sämtliche Verbraucher oder Endabnehmer, sondern je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware auch sämtliche am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden (Urteile vom 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; und vom 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).

- Richtet sich die Marke an ein Publikum aus **Fachleuten und aus Nichtfachleuten** (wie Zwischenhändler und Endabnehmer), so genügt es, um ein Zeichen zurückzuweisen oder für verfallen zu erklären, wenn es von einem beliebigen Teil des Publikums als eine übliche Bezeichnung wahrgenommen wird, ungeachtet der Tatsache, dass ein anderer Teil des Publikums das Zeichen als einen Hinweis auf die Herkunft erkennen könnte (Urteil vom 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).

Das Gericht erachtete, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV nicht anzuwenden ist, wenn das Zeichen auf dem Markt von einem einzigen Händler (außer dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke) verwendet wird (Urteil vom 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253). Anders ausgedrückt wird eine Marke nicht alleine aus dem Grund als üblich angesehen, dass ein Wettbewerber des Anmelders der Gemeinschaftsmarke die betreffende Marke ebenfalls benutzt. 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.

2.4.4 Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV in Bezug auf Pflanzensortennamen

Das Problem der Gattungseigenschaft kann sich im Kontext der Prüfung von Marken ergeben, die ausschließlich aus dem Namen einer Pflanzensorte bestehen, der jedoch nicht gleichzeitig in dem vom gemeinschaftlichen Sortenamt (CPVO) geführten Verzeichnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 aufgelistet ist. In diesem Fall wäre die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV zu beanstanden.

Wenn der verfügbare Nachweis somit belegt, dass ein bestimmter Pflanzensortenname in der Europäischen Union als Gattungsbezeichnung für die betreffende Sorte üblich geworden ist, sollten die Prüfer – neben der Beanstandung der angemeldeten Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und 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, dass die Marke ausschließlich aus einem Begriff besteht, der im betreffenden Handelssektor in der Europäischen Union zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Siehe Abschnitt 2.3.2.10 und Abschnitt 2.6.1.2 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 GMV)

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.

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass sie nicht für Zeichen gilt, für die eine Eintragung in Bezug auf Dienstleistungen beantragt wird.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV definiert jedoch nicht die Kategorie von Marken, die als Formen im Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind. **Er macht keinen Unterschied zwischen 2D-Formen, 3D-Formen oder 2D-Darstellungen von 3D-Formen.** Daher ist die Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht auf 3D-Formen beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf andere Kategorien von Marken, wie beispielsweise Bildzeichen, die Formen darstellen (Urteil vom 06/03/2014, C-337/12, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Die mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV verfolgte **Zielsetzung** ist für alle drei darin genannten Eintragungshindernisse dieselbe: Es soll verhindert werden, „dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, [wie beispielsweise Patente oder Muster und Modelle,] für die der Unionsgesetzgeber eine ‚begrenzte Schutzdauer‘ vorsehen wollte, zu verewigen“ (Urteile vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20; vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; und vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

Es ist zu beachten, dass im Gegensatz zu dem Fall gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV die **„Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher [...] kein entscheidender Faktor“** ist, wenn das Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV Anwendung findet, sondern für das Amt **höchstens** bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens ein nützliches Beurteilungskriterium darstellen kann (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).

Aus diesem Grund **kann** bei Formen, die durch die Art der Waren selbst bedingt sind, eine technische Funktion erfüllen oder den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, **eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht ausgeräumt werden**, indem nachgewiesen wird, dass sie **Unterscheidungskraft erworben** haben. Mit anderen Worten ist Artikel 7 Absatz 3 GMV auf solche Formen nicht anwendbar, und zwar unabhängig davon, ob diese besondere Form tatsächlich auf dem Markt Unterscheidungskraft besitzt.

Daher empfiehlt es sich, **eine vorherige Prüfung des Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV vorzunehmen, wenn mehrere der in Artikel 7 Absatz 1 GMV genannten absoluten Eintragungshindernisse Anwendung finden können** (Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Zur Förderung einer soliden Rechtspflege sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie wird das Amt etwaige Einwände gegen die Eintragung des Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV, einschließlich Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV, so bald wie möglich und vorzugsweise gleichzeitig erheben, selbst wenn eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV auf der Grundlage der in Rede stehenden Tatsachen weniger naheliegend ist als beispielsweise eine Beanstandung aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV.

Zudem ist es möglich, dass nach einer anfänglichen Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b bzw. c GMV der vom Anmelder eingereichte Nachweis zeigt, dass das Zeichen ausschließlich aus einer der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV beschriebenen Formen besteht. In diesen Fällen ist eine weitere Beanstandung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e zu erheben.

Ein Zeichen besteht „**ausschließlich**“ aus der Form der Waren, wenn alle seine wesentlichen Merkmale – d. h. seine wichtigsten Elemente – durch die Art der Waren selbst bedingt sind (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i GMV), eine technische Funktion erfüllen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV) oder den Waren einen wesentlichen Wert verleihen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV). Das Vorhandensein von einem oder mehreren geringfügigen willkürlichen Elementen bewirkt daher keine Änderung der Schlussfolgerung (Urteile vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22; und vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Jedoch wäre eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht gerechtfertigt, 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 (siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Absatz 2.2.12.3, Schritt 3).

Die ordnungsgemäße Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV erfordert, dass **die wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens ordnungsgemäß ermittelt werden** und die Beurteilung entweder auf dem von dem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck oder auf einer Prüfung seiner einzelnen Bestandteile basieren kann (Urteile vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21; und vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70).

Eine derartige Ermittlung kann 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, in

deren Rahmen für die Beurteilung nützliche Elemente wie Meinungsumfragen und Gutachten oder Angaben zu Rechten des geistigen Eigentums, die im Zusammenhang mit der betreffenden Ware früher verliehen wurden, [wie beispielsweise Patente,] berücksichtigt werden können“ (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 71 und 85).

Sobald die wesentlichen Merkmale des Zeichens ermittelt worden sind, muss festgestellt werden, ob sie alle **dem betreffenden Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV entsprechen** (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). In diesem Zusammenhang ist jedes der drei Eintragungshindernisse unabhängig von den übrigen anzuwenden. Im Übrigen gilt, dass diese drei Eintragungshindernisse der Eintragung des Zeichens nicht entgegenstehen, wenn keines von ihnen in vollem Umfang auf die gesamte Form anwendbar ist (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 39 und 42). Sind also beispielsweise Bestandteile der Form im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, während die übrigen Bestandteile der Ware lediglich gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV einen wesentlichen Wert verleihen, schließt keines dieser beiden Hindernisse die Eintragung der Form als Zeichen aus.

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, wenn das Zeichen, sei es eine 2D- oder eine 3D-Marke, ausschließlich aus der einzig möglichen natürlichen Form der Waren besteht, wie beispielsweise die nachstehend abgebildete realistische Darstellung einer Banane für Bananen:



Darüber hinaus kann die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i GMV nicht auf Zeichen beschränkt werden, die ausschließlich aus für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlichen Formen bestehen. Neben „**natürlichen**“ **Waren** (für die es keinen Ersatz gibt) und „**reglementierten**“ **Waren** (deren Form durch Normen vorgeschrieben ist), müssen alle „Formen, deren wesentliche Eigenschaften **der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen**, grundsätzlich ebenfalls von der Eintragung ausgeschlossen werden“ (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 23-25).

Das Gericht hat sich nicht weiter dazu geäußert, wann genau eine Form der oder den gattungstypischen Funktion(en) der Waren innewohnt. Da diesbezüglich noch keine Rechtsprechung vorliegt, seien hier Beispiele aus Schlussanträgen des Generalanwalts genannt: „Beine an einer horizontalen Fläche für einen Tisch oder [...] eine Sohle in orthopädischer Form mit einem Riemen in V-Form für Badelatschen“ (Schlussanträge vom 14/05/2014, C-205/13, § 59). Zwar ist die Stellungnahme des

Generalanwalts nicht rechtsverbindlich, jedoch kann sie als sachdienliche Orientierungshilfe dienen.

In allen Fällen, in 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 b und/oder c GMV mit der Begründung erhoben werden, dass die fragliche Form keine Unterscheidungskraft hat und/oder 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.

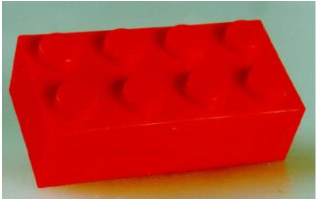
Der Gerichtshof hat zwei Grundsatzurteile verkündet, die das Thema der im Wesentlichen funktionellen Formen behandeln. Diese Urteile bieten Orientierung bei der Prüfung von Marken, die ausschließlich aus funktionellen Formen bestehen (Vorabentscheidung vom 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, und Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516). Unter anderem legen sie Artikel 3 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken aus, der Artikel 7 Absatz 1 GMV entspricht.

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 (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 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 (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58).

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.

In der Rechtssache *Legosteine* erklärten nach einem Nichtigkeitsverfahren zwei Instanzen des Amtes die 3D-Form eines Spielbausteins in einem Spielzeug-Baukasten für nichtig:

Zeichen	Gemeinschaftsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Gemeinschaftsmarke Nr. 107 029 R 856/2004 G T-270/06 C-48/09 P	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 (Entscheidung vom 10/07/2006, R 0856/2004-G, § 54).

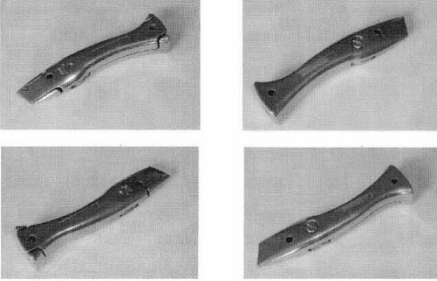
Das Gericht wies das Rechtsmittel gegen die oben genannte Entscheidung zurück und bestätigte die Feststellungen der Großen Kammer, wobei es erkannte, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV von der Kammer richtig angewendet worden war (Urteil vom 12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483).

Nach Einlegen eines Rechtsmittels bestätigte der Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, 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“ (§ 60).

Die Tatsache, dass die betreffende Form Gegenstand eines Anspruchs in einem eingetragenen oder angemeldeten Patent ist bzw. war, stellt 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 (diesen Ansatz hatten die Beschwerdekammern beispielsweise in ihrer Entscheidung vom 17/10/2013, R 0042/2013-1, zugrunde gelegt).

Ein Fall, der die folgende Form für „Messer und Messergriffe“ betrifft, 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	Nummer der Rechtssache
	<p data-bbox="911 499 1265 555" style="text-align: center;">Urteil vom 19/09/2012, 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 Nichtigkeitserfahren 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 (§ 30).

und kam zu dem Schluss, dass die wichtigsten Elemente des Zeichens, die seine wesentlichen Merkmale bilden, alle ausschließlich funktionell sind (§ 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 als auch als Marke geschützt werden kann, lehnt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV den Markenschutz nur für Formen in bestimmten spezifischen Fällen ab, nämlich dann,

wenn das Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die dem Produkt einen wesentlichen Wert verleiht.

Der **Begriff des „Werts“** sollte nicht nur kommerziell (wirtschaftlich) ausgelegt werden, sondern auch in Bezug auf die „Attraktivität“, das heißt auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Waren *in erster Linie wegen ihrer besonderen Form* gekauft werden. Wenn weitere Eigenschaften der Ware neben diesem ästhetischen Wert einen bedeutenden Wert verleihen können, wie beispielsweise einen für ihre Funktion wesentlichen Wert (z. B. Sicherheit, Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit), kann die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV nicht automatisch ausgeschlossen werden. Der Begriff des „Werts“ „kann nämlich nicht nur auf die Form von Waren, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben, beschränkt sein“ (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).

Der **Begriff des „Werts“** sollte nicht im Sinne von „Reputation“ ausgelegt werden, da die Anwendung dieses absoluten Eintragungshindernisses ausschließlich durch die Wirkung auf den *durch die Form* erzielten Mehrwert der Waren und nicht durch andere Faktoren, wie die Reputation der Wortmarke, die ebenfalls zur Identifizierung der betreffenden Waren verwendet wird, begründet ist (siehe diesbezüglich die Entscheidung vom 16/01/2013, R 2520/2011-5, § 19).


Zudem 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 (Entscheidung vom 03/05/2000, R 0395/1999-3, Gancino quadrato singolo, § 1-2 sowie 22-36).

Bei der Beurteilung des Werts der Waren können **Kriterien** herangezogen werden „wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht“ (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 35).

Zur Prüfung dieser Marken ist ein fallweiser Ansatz notwendig. In den meisten dieser Fälle ist eine ordnungsgemäße Prüfung nur dort möglich, wo Nachweise vorhanden sind, dass der ästhetische Wert der Form an sich den Handelswert des Produkts und die Wahl des Verbrauchers weitgehend bestimmen kann.

Beruhet die Anziehungskraft einer Form nicht auf ihrem ästhetischen Wert, sondern auf der Bekanntheit ihrer Designer und/oder Marketinganstrengungen, ist Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV nicht anwendbar (Entscheidung vom 14/12/2010, R 0486/2010-2, Form eines Stuhles, § 20-21).

Ein Präzedenzfall in Bezug auf Formen, die den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, bezieht sich auf die nachstehend abgebildete dreidimensionale Darstellung eines Lautsprechers.

Zeichen	Fall	Waren
	<p>Entscheidung vom 10/09/2008, R 0497/2005-1</p> <p>Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, „Darstellung eines Lautsprechers“</p>	<p>Neben Lautsprechern, weitere Geräte für den Empfang, die Bearbeitung, die Wiedergabe, Steuerung oder die Verteilung von akustischen Signalen der Klasse 9 sowie Musikmöbel der Klasse 20.</p>

Das Gericht bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass das betreffende Zeichen in den Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV fällt (Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

Das Gericht erkannte, 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 wurde, 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 ergab, 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 (Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 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.

2.6 Erworbene Unterscheidungskraft

2.6.1 Einleitung

Entsprechend Artikel 7 Absatz 3 GMV kann eine Marke eintragungsfähig sein, auch wenn sie nicht den Anforderungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d GMV entspricht, „wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben erlangt hat“.

Artikel 7 Absatz 3 GMV beschreibt eine Ausnahme zu den Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d GMV, wonach Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die keine Unterscheidungskraft als solche aufweisen, die

beschreibende Marken sind oder die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind.

Eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bedeutet, dass das Zeichen zwar ursprünglich keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist, das jedoch die maßgeblichen Verkehrskreise infolge der Benutzung im Markt als Zeichen dafür erkennen, dass die in der Gemeinschaftsmarkenmeldung genannten Waren und Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen. Das Zeichen hat also die Eigenschaft erworben, Waren und Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, da sie als von diesem bestimmten Unternehmen stammend wahrgenommen werden. Daher kann eine ursprünglich nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d GMV nicht eintragungsfähige Marke eine neue Bedeutung erlangen und ihr Begriffsinhalt, der nicht mehr ausschließlich beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig ist, kann die absoluten Eintragungshindernisse überwinden.

2.6.2 Antrag

Das Amt wird die erworbene Unterscheidungskraft erst auf Antrag des Anmelders der Gemeinschaftsmarke prüfen. Dieser Antrag kann im Laufe des Prüfverfahrens jederzeit eingereicht werden. Das Amt ist nur dann verpflichtet, Tatsachen zu prüfen, die belegen, dass die beanspruchte Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 GMV durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, „wenn der Anmelder sie geltend gemacht hat“ (Urteil vom 12/12/2002, T-247/01, Ecopsy, EU:T:2002:319, § 47).

2.6.3 Der Zeitpunkt, auf den sich die Nachweise beziehen müssen

Die Nachweise müssen belegen, dass die Unterscheidungskraft infolge Benutzung vor dem Datum der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erworben wurde. Im Falle einer internationalen Registrierung ist der relevante Zeitpunkt das Datum der Eintragung durch das Internationale Büro bzw., im Falle einer nachträglichen Benennung, das Datum der Benennung. Wird Priorität beansprucht, ist der Prioritätstag maßgeblich. Nachfolgend werden alle diese Zeitpunkte als „Anmeldetag“ bezeichnet.

2.6.3.1 Prüfverfahren

Da eine Marke ab dem Anmeldetag Schutz genießt und da der Tag der Anmeldung zur Eintragung die Priorität einer Marke gegenüber einer anderen bestimmt, muss eine Marke an diesem Tag eintragungsfähig sein. Der Anmelder muss daher nachweisen, dass die Unterscheidungskraft infolge Benutzung dieser Marke vor dem Tag der Anmeldung zur Eintragung erworben wurde (Urteile vom 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49 und 51; und vom 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Nachweise für die Benutzung der Marke nach diesem Zeitpunkt sind nicht automatisch zu verwerfen, da sie möglicherweise aussagekräftige Angaben zur Situation vor dem Datum der Anmeldung enthalten können (Urteil vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

2.6.3.2 Lösungsverfahren

In Lösungsverfahren darf eine Marke, die entgegen den Vorschriften von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d GMV eingetragen wurde, dennoch nicht mehr für nichtig erklärt werden, falls sie aufgrund der Benutzung seit ihrer Eintragung Unterscheidungskraft hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen erworben hat, für die sie eingetragen wurde (Artikel 52 Absatz 2 GMV).

Zweck dieser Bestimmung ist es, die Eintragung dieser Marken aufrechtzuerhalten, die infolge ihrer Benutzung in der Zwischenzeit – also seit ihrer Eintragung und in jedem Falle vor der Einreichung eines Antrags auf Nichtigerklärung – Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurden, erworben haben, obwohl sie zum Zeitpunkt der Eintragung nicht Artikel 7 GMV entsprochen haben (Urteile vom 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52, 53 und 86; vom 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127 und 146; und vom 10/12/2008, T-365/06, Bateaux-Mouches, EU:T:2008:559, § 37 und 38).

2.6.4 Verbraucher

Die Unterscheidungskraft eines Zeichens, auch wenn sie durch Benutzung erworben wurde, ist in Bezug auf die vermutete Wahrnehmung des durchschnittlichen Verbrauchers für die Kategorie der betreffenden Waren oder Dienstleistungen festzustellen. Diese Verbraucher sind als normal informiert und angemessen aufmerksam sowie verständig anzusehen. Die Definition der maßgeblichen Verkehrskreise ist mit einer Prüfung der angestrebten Käufer der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verknüpft, da die Marke ihre Hauptfunktion in Bezug auf diese Käufer erfüllen muss. Folglich muss eine solche Definition unter Bezugnahme auf die Hauptfunktion einer Marke erfolgen, um die Identität des Ursprungs der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, für die Verbraucher oder Endverbraucher zu garantieren und sie in die Lage zu versetzen, ohne die Gefahr einer Verwechslung die Waren oder Dienstleistungen von anderen mit anderem Ursprung zu unterscheiden (Urteil vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), EU:T:2010:413, § 33, 38).

Zu den maßgeblichen Verbrauchern sind daher nicht nur Personen zu zählen, die diese Waren und Dienstleistungen tatsächlich erworben haben, sondern auch alle potenziell Interessierten im Sinne von potenziellen Käufern (Urteil vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), EU:T:2010:413, § 41 ff.).

Potenzielle Käufer werden durch die bestimmte Ware oder Dienstleistung definiert, für welche die Marke angemeldet wird. Ist die Kategorie der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr breit gefasst (beispielsweise Taschen oder Armbanduhren), so ist es unerheblich, wenn es sich bei den Waren, die tatsächlich unter dem Zeichen angeboten werden, um sehr teure Luxusgüter handelt – die Verkehrskreise umfassen alle potenziellen Käufer der Waren, für die eine Gemeinschaftsmarke angemeldet wird, einschließlich der Waren, die billiger sind und keine Luxuswaren darstellen, wenn sich der Anspruch auf die breitgefaste Kategorie bezieht.

2.6.5 Waren und Dienstleistungen

Da eine der Hauptfunktionen einer Marke darin besteht, den Ursprung der Waren und Dienstleistungen zu garantieren, ist die erworbene Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Die Nachweise des Anmelders müssen daher eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den Waren und Dienstleistungen, für die dieses Zeichen angemeldet wird, belegen und darlegen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise oder zumindest ein beträchtlicher Teil dieser die Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; und vom 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

2.6.6 Territoriale Aspekte

Gemäß Artikel 1 GMV ist eine Gemeinschaftsmarke einheitlich und hat einheitliche Wirkung für die gesamte EU. Nach Artikel 7 Absatz 2 GMV ist eine Marke auch von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Teil der EU vorliegt.

Als logische Folge muss daher die erworbene Unterscheidungskraft für das gesamte Gebiet, in dem die Marke ursprünglich keine solche Unterscheidungskraft besaß, nachgewiesen werden (Urteile vom 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; und vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), EU:T:2010:413, § 30). Beweismittel aus Drittstaaten sind irrelevant, soweit sie nicht Schlussfolgerungen über die Benutzung innerhalb der EU zulassen (Urteil vom 24/07/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

Der Grund dafür ist, dass der einheitliche Charakter der Gemeinschaftsmarke erfordert, dass ein Zeichen eine ursprüngliche oder infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in der gesamten Europäischen Union aufweisen muss (Urteil vom 17/05/2011, T-7/10, „υγεία“, EU:T:2011:221, § 40). Es wäre paradox, einerseits nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie zu akzeptieren, dass ein Mitgliedstaat die Eintragung als nationale Marke für ein Zeichen ablehnt, das auf seinem Gebiet keine Unterscheidungskraft aufweist, wenn gleichzeitig derselbe Mitgliedstaat eine Gemeinschaftsmarke, die das Zeichen betrifft, ausschließlich deshalb beachten muss, weil sie Unterscheidungskraft auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaats erworben hat (Urteil vom 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 100).

Beispiele:

Die vorgelegten Nachweise über die erworbene Unterscheidungskraft der Wortmarke „PHOTOS.COM“ in **vier Mitgliedstaaten** (DK, FI, SE und UK) wurden für **unzureichend** befunden, um verlässliche Schlussfolgerungen über die erworbene Unterscheidungskraft in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäischen Union zu ziehen (Urteil vom 21/10/2012, T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 49).

Die vorgelegten Nachweise über die erworbene Unterscheidungskraft einer „Form zweier verpackter Kelchgläser“ in **acht Mitgliedstaaten** (BE, DE, FR, IT, NL, AT, SE und UK) wurde für **unzureichend** befunden, um verlässliche Schlussfolgerungen über die erworbene Unterscheidungskraft in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäischen Union zu ziehen (Entscheidung vom 26/07/2012, R 1301/2011-1, shape of goblets, § 62, Klage in T-474/12 aus anderen Gründen abgewiesen).

2.6.6.1 Besondere Bestimmungen in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten

Entsprechend den Bestimmungen der EU-Beitrittsverträge kann eine vor dem Beitritt eines Mitgliedstaats angemeldete Gemeinschaftsmarke nur aus Gründen abgelehnt werden, die bereits vor dem Beitrittsdatum bestanden haben. In den Prüfverfahren des Amtes ist daher die erworbene Unterscheidungskraft nur in Bezug auf die Staaten nachzuweisen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Mitgliedstaaten der EU waren, und nicht in Bezug auf die Staaten, die erst danach beigetreten sind.

2.6.6.2 3D-Marken, Farben als solche und Bildmarken

Besteht die Beanstandung in der gesamten Europäischen Union, wie das üblicherweise bei 3D-Marken, Farben als solchen und bei Bildmarken, die ausschließlich aus der Abbildung der betreffenden Ware bestehen, der Fall ist, muss die erworbene Unterscheidungskraft in der gesamten Europäischen Union nachgewiesen werden (Urteil vom 25/09/2014, T-474/12, shape of goblets, EU:T:2014:813, § 58). Zur Möglichkeit der Extrapolation der Nachweise siehe Absatz 2.6.6.4 weiter unten.

2.6.6.3 Sprachraum

Wird die angemeldete Gemeinschaftsmarke mit Bezug auf ihre Bedeutung in einer bestimmten Sprache abgelehnt, muss die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in Bezug auf die Mitgliedstaaten nachgewiesen werden, in denen diese Sprache Amtssprache ist.

Besondere Sorgfalt ist aufzuwenden, wenn eine Sprache in mehr als einem Mitgliedstaat Amtssprache ist. In diesen Fällen, also wenn es um eine Beanstandung wegen absoluter Eintragungshindernisse geht, die auf der Bedeutung des Wortlautes in einer bestimmten Sprache beruhen, ist die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für jeden Mitgliedstaat nachzuweisen, in dem diese Sprache Amtssprache ist (sowie für alle anderen Mitgliedstaaten oder Märkte, in denen diese verstanden wird).

Die folgenden Sprachen sind Beispiele für Sprachen, die in mehr als einem EU-Mitgliedstaat Amtssprache sind:

Sprache	Amtssprache in den folgenden Mitgliedstaaten
Deutsch	Deutschland, Österreich, Luxemburg und Belgien
Griechisch	Griechenland und Zypern
Englisch	Vereinigtes Königreich, Irland, Malta
Französisch	Frankreich, Belgien, Luxemburg
Niederländisch	Niederlande und Belgien
Schwedisch	Schweden und Finnland (Urteil vom 09/07/2014, T-520/12, Giffjar, EU:T:2014:620, Bestätigung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 18/09/2012, R 0046/12-2, Giffjar)

Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft anführen, um Beanstandungen der Gemeinschaftsmarkenmeldung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse zu überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in einer der oben genannten Sprachen beruhen, sind automatisch für alle Länder zu prüfen, in denen die fragliche Sprache Amtssprache ist.

Verständnis der Sprache eines Mitgliedstaats in anderen Mitgliedstaaten, in denen sie nicht Amtssprache ist

Neben den Mitgliedstaaten, in denen die Sprache des Wortlauts eines Zeichens Amtssprache ist, sind auch andere Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, in denen diese Sprache nicht Amtssprache ist, aber verstanden wird. Dies könnte möglich sein, da je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenmeldung die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem Mitgliedstaat über ein elementares Verständnis der betreffenden Sprache verfügen oder weil die maßgeblichen Verkehrskreise aus Fachleuten bestehen, die bestimmte Fachbegriffe in den Amtssprachen anderer EU-Mitgliedstaaten verstehen. Ist dies der Fall, muss die erworbene Unterscheidungskraft in Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise in diesen anderen EU-Mitgliedstaaten sowie in den Mitgliedstaaten nachgewiesen werden, in denen diese Sprache Amtssprache ist.

So kam beispielsweise das Gericht zu der Überzeugung, dass ein sehr großer Teil der europäischen Verbraucher und Gewerbetreibenden über grundlegende Kenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41). Daher kann es in Abhängigkeit von den relevanten Verbrauchern der betreffenden Waren und Dienstleistungen und je nachdem, ob das Zeichen aus einem englischen Wort besteht oder nicht, erforderlich sein, die erworbene Unterscheidungskraft mit Bezug auf weitere Mitgliedstaaten zu beurteilen.

Wenn statt der Allgemeinheit ein Fachpublikum für Waren und Dienstleistungen maßgeblich ist, hat das Gericht befunden, dass bestimmte englische Begriffe auf dem Gebiet der Medizin (Urteil vom 29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), der Technik (Urteil vom 09/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54) und der Finanzen (Urteil vom 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) von den maßgeblichen Fachleuten in der gesamten Europäischen Union verstanden werden, da Englisch die allgemein verwendete Fachsprache in diesen Gebieten ist.

Da das Verständnis von Sprachen nicht streng durch geografische Grenzen beschränkt ist, ist es zudem möglich, dass sich aus historischen und kulturellen Gründen und aufgrund grenzüberschreitender Märkte bestimmte (üblicherweise elementare) Vokabeln einer bestimmten Sprache verbreiten können und von weiten Teilen der Allgemeinheit in anderen Mitgliedstaaten verstanden werden könnten,

insbesondere bei Staaten mit gemeinsamen Landesgrenzen. So sind beispielsweise Deutsch und Französisch in den italienischen Regionen Trentino-Alto Adige bzw. Valle d'Aosta gebräuchlich, während in Dänemark eine große deutschsprachige Minderheit lebt (Urteil vom 24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

2.6.6.4 Extrapolation

Wie oben erläutert, muss die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für den Teil der Europäischen Union nachgewiesen werden, in dem die betreffende Marke **ursprünglich** keine solche Unterscheidungskraft besessen hat. Dies kann für die Anmelder schwierig und aufwendig sein, insbesondere im Hinblick auf dreidimensionale oder Farbmarken, bei denen die Verbraucherwahrnehmung hinsichtlich der möglicherweise fehlenden immanenten Unterscheidungskraft höchstwahrscheinlich in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union die gleiche sein wird.

Diesbezüglich stellte das Gericht fest, ungeachtet der Tatsache, dass die erworbene Unterscheidungskraft für die **gesamte Europäische Union** nachzuweisen sei, ginge es zu weit, „zu verlangen, [den] Nachweis eines solchen Erwerbs für **jeden Mitgliedstaat einzeln**“ zu erbringen“ (Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Dieser Grundsatz impliziert, dass wenn man das Unionsgebiet als ein Puzzle betrachtet, der fehlende Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft für einen oder mehrere einzelne nationale Märkte unter Umständen nicht ausschlaggebend ist, sofern das „fehlende Puzzleteilchen“ nicht das Gesamtbild beeinträchtigt, d. h. die Tatsache, dass in den verschiedenen Teilen oder Regionen der Europäischen Union ein erheblicher Teil der maßgeblichen europäischen Verkehrskreise das Zeichen als eine Marke wahrnimmt.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob das Amt ausgewählte Beweise **extrapolieren** und auf dieser Grundlage breiter gefasste Schlussfolgerungen ziehen kann. Dies betrifft die Frage, inwieweit Nachweise, die infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in bestimmten Mitgliedstaaten belegen, herangezogen werden können, um auf die Marktsituation in anderen Mitgliedstaaten, die nicht von den Nachweisen abgedeckt wurden, zu schließen.

Eine solche Extrapolation, um breiter gefasste Schlüsse zu ziehen, ist insbesondere in einer erweiterten Europäischen Union mit zahlreichen Mitgliedstaaten von Bedeutung, da die Parteien mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage sein werden, Nachweise mit Bezug auf die gesamte Europäische Union vorzulegen, und sich stattdessen häufig auf einige Gebiete konzentrieren.

Eine Extrapolation ist nur unter den beiden folgenden Voraussetzungen möglich.

- **Der Markt ist homogen** (d. h. das Gebiet, für das die erworbene Unterscheidungskraft nachgewiesen wurde, und das Gebiet, für das der Nachweis extrapoliert wird): Marktbedingungen und Verbrauchergewohnheiten müssen vergleichbar sein. Es ist daher besonders wichtig, dass der Anmelder Angaben zur Größe des Marktes, seinem eigenen Marktanteil und, wenn möglich, den Marktanteilen seiner wichtigsten Wettbewerber sowie zu seinen Werbeausgaben vorlegt. Nur wenn alle diese Daten vergleichbar sind, kann das Amt die Ergebnisse eines Gebiets auf ein anderes extrapolieren.

- **Für das Gebiet, für das der Nachweis extrapoliert wird, werden zumindest gewisse Nachweise vorgelegt.** Wenn die Gemeinschaftsmarke im gesamten betreffenden Gebiet benutzt wird, sich die Nachweise jedoch größtenteils nur auf einen Teil des Gebiets beziehen, sind demzufolge Rückschlüsse möglich, wenn die Umstände vergleichbar sind und gewisse Nachweise für die Benutzung in einem oder mehreren anderen Teilen des maßgeblichen Gebiets vorgelegt werden.

So wurde der Nachweis für die erworbene Unterscheidungskraft der „Kombination der Farben Grün und Gelb“ in der gesamten Europäischen Union **akzeptiert**, obwohl für **zwei Mitgliedstaaten keine Nachweise** für die aktuellen Umsatzzahlen und keine offiziellen Erklärungen über die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise vorgelegt wurden (Urteil vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 38 ff.).

Andererseits wies das Gericht den Anspruch auf erworbene Unterscheidungskraft für ein „Schachbrettmuster“ zurück, weil der Anmelder für **vier** der damals 15 maßgeblichen Mitgliedstaaten keine relevanten Nachweise vorgelegt hatte, ohne die für die übrigen elf Mitgliedstaaten vorgelegten Nachweise zu prüfen (Urteil vom 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 101 ff., noch nicht endgültig).

Schließlich befand das Gericht, die Rechtsprechung zu Artikel 7 Absatz 3 GMV dürfe nicht mit derjenigen verwechselt werden, die zur Erlangung von Bekanntheit (die für einen wesentlichen Teil der Europäischen Union und nicht für jeden Mitgliedstaat nachgewiesen werden müsse) ergangen sei. Der Anmelder müsse die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Benutzung für den Teil der Union nachweisen, in dem die angegriffene Marke keine Unterscheidungskraft besessen habe. Daher dürfe die Rechtsprechung zu Artikel 7 Absatz 3 GMV nicht mit derjenigen zur Prüfung auf Erlangung von Bekanntheit verwechselt werden (Urteil vom 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120, und die dort angeführte Rechtsprechung, noch nicht endgültig).

2.6.7 Beweismaß

Für den Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft nach Artikel 7 Absatz 3 GMV gelten andere Anforderungen als für den Nachweis der ernsthaften Benutzung nach Artikel 42 Absatz 2 GMV. Während gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV die qualifizierte Benutzung nachgewiesen werden muss, das heißt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise ein Zeichen, das an sich keine Unterscheidungskraft aufweist, als unterscheidungskräftig wahrnehmen, wird mit dem Nachweis der ernsthaften Benutzung ein vollkommen anderes Ziel verfolgt, namentlich die Einschränkung der eingetragenen und geschützten Marken und damit der Zahl der zwischen ihnen herrschenden Konflikte.

Daher muss der Anmelder der Gemeinschaftsmarke Nachweise vorlegen, anhand derer das Amt feststellen kann, „dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt“ (Urteil vom 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61, und die dort angeführte Rechtsprechung).

Die Nachweise müssen eindeutig und überzeugend sein. Der Anmelder der Gemeinschaftsmarke muss alle erforderlichen Tatsachen eindeutig belegen, anhand derer zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass die Marke als Herkunftsangabe verwendet wird, dass also die Benutzung der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine Verbindung zu den von einem bestimmten Unternehmen angebotenen Waren oder Dienstleistungen geschaffen hat, obwohl das betreffende Zeichen ohne eine solche Benutzung keine ausreichende Unterscheidungskraft besäße, um diese Verbindung zu schaffen.

So wurde beispielsweise festgestellt, dass die Kombination der Farben Grün und Gelb durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, weil sie einen Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen hergestellten Maschinen darstellte. Als Nachweis hierfür wurden mehrere Erklärungen von Berufsverbänden, denen zufolge diese Kombination einen Bezug zu den von diesem Unternehmen hergestellten landwirtschaftlichen Maschinen herstellte, sowie die Tatsache berücksichtigt, dass dieses Unternehmen dieselbe Farbkombination in der Europäischen Union bereits vor 1996 für einen erheblichen Zeitraum konsequent für seine Maschinen verwendet hatte (Urteil vom 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Die erworbene Unterscheidungskraft muss demnach das Ergebnis der Benutzung der Marke als Marke und nicht als rein funktionale Verpackung (Urteil vom 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets, EU:T:2014:813, § 56-58, und die dort angeführte Rechtsprechung) oder als beschreibender Hinweis auf der Verpackung sein. So erfolgt beispielsweise die Benutzung des Zeichens „Gifflar“ (das im Schwedischen ein Gebäck bezeichnet) auf der Verpackung von Backwaren gemeinsam mit beschreibenden Angaben zu Geschmacksrichtungen in einem beschreibenden Kontext und nicht als Herkunftsangabe (Urteil vom 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Für die Feststellung der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft gibt die Rechtsprechung hinsichtlich der Marktdurchdringung oder des Erkennungsgrads bei den maßgeblichen Verkehrskreisen keine festgelegten Prozentsätze vor (Urteil vom 19/06/2014, verbundene Rechtssachen C-217/13 und C-218/13, Oberbank & Banco Santander, EU:C:2014:2012, § 48). Anstelle festgelegter prozentualer Anteile der maßgeblichen Verkehrskreise in einem bestimmten Markt sollten die Nachweise vielmehr belegen, dass ein erheblicher Teil der Verkehrskreise die Marke als kennzeichnend für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens wahrnimmt.

Die Nachweise müssen sich auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen beziehen, die in der Gemeinschaftsmarkenmeldung beansprucht werden. Nach einer anfänglichen Beanstandung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d GMV sind nur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eintragungsfähig, für welche eine infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft nachgewiesen wurde.

2.6.8 Beurteilung der Nachweise

Bei der Feststellung erworbener Unterscheidungskraft können unter anderem die folgenden **Faktoren** berücksichtigt werden:

- der von der Marke im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gehaltene Marktanteil;

- Angaben zur Intensität, geografischen Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke;
- die vom Unternehmen im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen in die Vermarktung der Marke investierten finanziellen Mittel;

der Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der anhand der Marke die Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt.

Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, Randnr. 31; und vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), § 32.

Artikel 78 GMV enthält eine nicht erschöpfende Liste von **Beweismitteln**, die in Verfahren vor dem Amt **eingereicht oder ermittelt** werden können. Sie kann Anmeldern als Orientierung dienen. Beispiele für Nachweise, die herangezogen werden können, um eine erworbene Unterscheidungskraft aufzuzeigen, sind u. a.:

- Verkaufsbroschüren
- Kataloge
- Preislisten
- Rechnungen
- Jahresberichte
- Umsatzzahlen
- Zahlen und Berichte zu Werbeausgaben

Werbeanzeigen (Presseveröffentlichungen, Werbeplakate, TV-Werbung) zusammen mit Belegen für deren Intensität und Reichweite

- Kunden- und/oder Markterhebungen
- eidesstattliche Erklärungen.

Weitere Einzelheiten zu Beweismitteln sind sinngemäß den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 GMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

Auch hier gelten die grundlegenden Regeln der **Beweiswürdigung**. Das Amt muss eine **umfassende Würdigung aller vorgelegten Beweise** vornehmen (verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49) und dabei alle Indizien gegeneinander abwägen.

Die Anmelder sollten sorgfältig darauf achten, dass diese Nachweise nicht nur die Benutzung der angemeldeten Marke belegen, sondern auch die Zeitpunkte dieser Benutzung und das genaue geografische Gebiet der Benutzung innerhalb der EU aufzeigen. Nachweise, die nicht mit einem bestimmten Zeitpunkt in Verbindung gebracht werden können, sind gewöhnlich nicht ausreichend für den Beleg, dass Unterscheidungskraft vor dem Anmeldetag erworben wurde, und die Benutzung außerhalb der EU kann die erforderliche Markterkennung der maßgeblichen Verkehrskreise innerhalb der EU nicht belegen. Des Weiteren sind Nachweise, in denen Daten zu Gebieten innerhalb und außerhalb der EU vermischt werden und anhand derer das Amt nicht erkennen kann, wie die Datenlage in Bezug auf die EU allein aussieht, als Beweis für die maßgeblichen Verkehrskreise in der EU ungeeignet.

Das Gericht hat erklärt, dass direkten Belegen, wie beispielsweise Erklärungen von Berufsverbänden und Marktstudien, in der Regel die größte Bedeutung als Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft beigemessen wird. Rechnungen, Werbeausgaben, Zeitschriften und Kataloge können unter Umständen zur Untermauerung solcher direkten Belege herangezogen werden (Urteil vom 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Zur Beurteilung der Beweiskraft eines Dokuments ist dessen Glaubwürdigkeit zu prüfen. Es ist auch erforderlich, die Herkunft des Dokuments und die Umstände seiner Entstehung zu berücksichtigen sowie die Person, an die es gerichtet ist, und ob das Dokument im Großen und Ganzen fundiert und verlässlich erscheint (Urteile vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; und vom 16/12/2008, T-86/07, DEITECH, EU:T:2008:577, § 46 ff.).

2.6.8.1 Meinungsumfragen und Erhebungen

Meinungsumfragen zum Bekanntheitsgrad der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen des betreffenden Marktes können, sofern sie ordnungsgemäß durchgeführt wurden, eine der unmittelbarsten Arten von Nachweisen darstellen, da sie die tatsächliche Wahrnehmung durch das maßgebliche Publikum zeigen können. Es ist jedoch nicht einfach, eine Meinungsumfrage richtig zu formulieren und durchzuführen, sodass sie als **wirklich neutral und repräsentativ** gelten kann. Suggestivfragen, nicht repräsentative Stichproben und eine unsachgemäße Auswertung der Antworten sollten vermieden werden, da diese die Beweiskraft solcher Erhebungen aushöhlen können.

Daher sind Nachweise in Form von Meinungsumfragen sorgfältig zu prüfen. Es ist wichtig, dass die gestellten Fragen nicht suggestiv sind (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Die Kriterien für die Auswahl der Befragten müssen sorgfältig geprüft werden. Die Stichprobe muss aussagekräftig für die gesamten maßgeblichen Verkehrskreise und nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden sein (Urteil vom 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

Nach Auffassung des Gerichts ist nicht auszuschließen, dass Erhebungen, die einige Zeit vor oder nach dem Anmeldetag erstellt wurden, nützliche Angaben enthalten könnten, obgleich auf der Hand liegt, dass deren Beweiskraft unterschiedlich zu bewerten ist, je nachdem, ob der Zeitpunkt der Befragung in großer oder geringer zeitlicher Nähe zum Anmeldetag oder Prioritätstag der betreffenden Markenmeldung liegt. Der Beweiswert hängt zudem von der verwendeten Erhebungsmethode ab (Urteil vom 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Jedoch hat das Gericht klargestellt, dass die Ergebnisse einer Verbraucherumfrage nicht das einzige, ausschlaggebende Kriterium für die Feststellung einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft darstellen können (Urteil vom 19/06/2014, verbundene Rechtssachen C-217/13 und C-218/13, Oberbank & Banco Santander, EU:C:2014:2012, § 48). Sie müssen demzufolge durch andere Beweismittel untermauert werden.

Weitere Einzelheiten zur Beurteilung von Meinungsumfragen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 GMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

2.6.8.2 Marktanteil, Werbeinvestitionen und Umsatzzahlen

Der von der Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen gehaltene Marktanteil kann von Bedeutung sein, wenn zu beurteilen ist, ob die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, da das Amt von einer solchen Marktdurchdringung darauf schließen kann, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Marke als Kennzeichen für die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens wahrnehmen und damit diese Waren oder Dienstleistungen als von denen anderer Unternehmen verschieden erkennen würden.

Die Höhe der **Werbeinvestitionen** in die Verkaufsförderung der Marke auf dem relevanten Markt für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kann für die Beurteilung der Frage, ob die Marke infolge der Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, ebenfalls von Bedeutung sein (Urteil vom 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 ff.). Jedoch scheitern zahlreiche Versuche, die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft nachzuweisen, da die vom Anmelder vorgelegten Nachweise nicht ausreichen, um eine Verbindung zwischen dem Marktanteil und den Werbeinvestitionen auf der einen Seite und der Wahrnehmung seitens der Verbraucher auf der anderen Seite zu belegen.

Angaben zu Umsatzzahlen und Werbeinvestitionen gehören zu den am leichtesten verfügbaren Arten von Nachweisen. Diese Zahlen können für die Beurteilung der Nachweise sehr wichtig sein, reichen jedoch in den meisten Fällen allein nicht aus, um die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft einer Marke nachzuweisen. Der Grund dafür ist, dass der Umsatz bzw. die Werbeinvestitionen allein und ohne zusätzliche bekräftigende Angaben häufig zu allgemein sind, um bestimmte Schlussfolgerungen in Bezug auf die Nutzung einer bestimmten Marke ziehen zu können. Es ist somit erforderlich, die Umsatzzahlen bzw. die Ausgaben für Werbeinvestitionen, die Nachweise in Bezug auf die angemeldete Marke sowie deren Verbindung zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen präzise zu ermitteln. Zudem ist es wünschenswert, dass die Zahlen nach Jahren und Märkten aufgeschlüsselt werden. Die Nachweise sollten die spezifischen Zeiträume der Benutzung (einschließlich Angaben zum Beginn der Benutzung) aufzeigen, damit das Amt feststellen kann, ob die Nachweise die erworbene Unterscheidungskraft der Marke vor dem Anmeldetag belegen.

Waren und Dienstleistungen werden häufig unter verschiedenen Marken vermarktet, was die Feststellung erschwert, welche Wahrnehmung der Verbraucher von der angemeldeten Marke selbst hat, also unbeeinflusst von der Existenz der anderen Marken. Umsatz und Werbeinvestitionen können häufig Absatz oder Werbung für andere Marken oder von erheblich abweichenden Formen der betreffenden Marke enthalten (beispielsweise Bildmarken anstelle von Wortmarken oder abweichende Wortelemente in einer Bildmarke) oder sie sind zu allgemein, um eine Identifizierung der betreffenden Märkte zu gestatten. Daher können breit konsolidierte Umsatzzahlen oder Angaben zu Werbeinvestitionen nicht ausreichend sein, um zu beweisen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise die betreffende Marke gegebenenfalls als Herkunftszeichen wahrnehmen.

Weitere Einzelheiten zur Beurteilung von Marktanteil, Werbeausgaben und Umsatzzahlen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 GMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

2.6.8.3. Erklärungen, eidesstattliche Versicherungen und schriftliche Erklärungen

Gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV sind „schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben“, als Beweismittel zulässig. Was die **Zulässigkeit** betrifft, so sind die „Wirkungen einer schriftlichen Erklärung 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“ (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, SALVITA, EU:T:2005:200, § 40). Bestehen Zweifel darüber, ob eine Erklärung unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurde, ist es Sache des Anmelders, diesbezügliche Nachweise vorzulegen.

Das eidesstattlichen Erklärungen beizumessende Gewicht und ihre **Beweiskraft** werden anhand der allgemeinen Regeln des Amtes für die Würdigung solcher Beweise bestimmt. Insbesondere müssen sowohl die Eigenschaft der Person, die den Beweis erbringt, als auch die Relevanz des Inhalts der Erklärung für den konkreten Fall berücksichtigt werden.

Erklärungen von **unabhängigen Handelsverbänden, Verbraucherorganisationen und Wettbewerbern** stellen wichtige Beweismittel dar, sofern sie von unabhängigen Dritten stammen. Sie müssen jedoch sorgfältig geprüft werden, da sie möglicherweise nicht ausreichen, um die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft zu belegen, wenn sie sich beispielsweise auf „die Marken des Anmelders“ statt konkret auf die betreffende Marke beziehen (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

Nachweise von **Lieferanten oder Händlern** sind allgemein geringer zu gewichten, da weniger wahrscheinlich ist, dass ihre Angaben einen unabhängigen Standpunkt darstellen. Diesbezüglich wird der Grad der Unabhängigkeit der Letztgenannten Einfluss darauf nehmen, welches Gewicht das Amt den Nachweisen beimisst (Urteil vom 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

Erklärungen, die **nicht von einem unabhängigen Dritten abgegeben** werden, sondern von einer Person, die mit dem Anmelder in einem Beschäftigungsverhältnis steht, können an sich keinen hinreichenden Nachweis dafür darstellen, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Sie sind somit nur als Indizien zu behandeln und müssen durch weitere Belege untermauert werden (Urteil vom 21/11/2012 T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51).

Weitere Einzelheiten zur Beurteilung von Meinungsumfragen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 GMV, Absatz 3.1.4.4 zu entnehmen.

2.6.8.4 Voreintragungen auf der Grundlage erworbener Unterscheidungskraft

Bei Nachweisen, die aus Eintragungen in den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der erworbenen Unterscheidungskraft bestehen oder solche beinhalten, wird der Zeitpunkt, auf den sich der auf einzelstaatlicher Ebene eingereichte Nachweis bezieht, gewöhnlich von dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke abweichen. Diese

Eintragungen sind nicht bindend, können jedoch berücksichtigt werden, sofern es dem Amt möglich ist, die dem betreffenden nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz vorgelegten Beweise zu prüfen.

Der Anmelder kann auch auf **nationale Voreintragungen** verweisen, bei denen kein Anspruch auf erworbene Unterscheidungskraft geltend gemacht wurde. Nach ständiger Rechtsprechung sind jedoch solche Eintragungen für das Amt nicht bindend. Darüber hinaus ist das Amt nicht an seine früheren Entscheidungen gebunden, sodass in solchen Fällen stets eine Einzelfallprüfung vorzunehmen ist (Urteil vom 21/05/2014, T-553/12, EU:T:2014:264, Bateaux-Mouches, EU:T:2014:264, § 72 und 73).

2.6.8.5 Sonstige Beweismittel

Zu den sonstigen Beweismitteln zählen unter anderem **Erklärungen von Industrie- und Handelskammern, Handels- und Berufsverbänden sowie Bescheinigungen und Auszeichnungen**. Das Gericht hat festgestellt, dass in solchen Bescheinigungen und Auszeichnungen die angemeldete Marke eindeutig angegeben sein muss (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 82 ff.).

Weitere Einzelheiten zu sonstigen Beweismitteln sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 GMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

Allerdings wurden **Unterlassungsaufforderungen** gegen Wettbewerber oder Briefe an Zeitungen, in denen Beschwerde gegen die Nutzung des Zeichens als Gattungsbezeichnung erhoben wurde, als Beleg dafür erachtet, dass keine Unterscheidungskraft erworben wurde (Urteil vom 21/05/2014, T-553/12, Bateaux-Mouches, EU:T:2014:264, § 66).

2.6.8.6 Art und Weise der Benutzung

Die erworbene Unterscheidungskraft ist für das angemeldete Zeichen nachzuweisen. Die Nachweise sollten Beispiele anführen, wie die Marke tatsächlich benutzt wird (Broschüren, Verpackungen, Produktmuster usw.). Der Verwendung einer wesentlich verschiedenen Marke sollte kein Gewicht beigemessen werden. Nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV sind jedoch geringfügige Änderungen des Zeichens, die seine Unterscheidungskraft nicht verändern, gestattet (Entscheidungen vom 15/01/2010, R 0735/2009-2, PLAYNOW; und vom 09/02/2010, R 1291/2009-2, EUROFLORIST).

Möglich ist der Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft eines Zeichens, das zusammen mit anderen Marken verwendet wurde (Urteil vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), vorausgesetzt, dass die maßgeblichen Verbraucher dem betreffenden Zeichen eine Erkennungsfunktion beimessen (Urteile vom 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; vom 30/09/2009, T-75/08, „!“ [Bildmarke], EU:T:2009:374, § 43; und vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46). So befand das Gericht beispielsweise, dass die Benutzung des Zeichens „Gifflar“ (das im Schwedischen ein Gebäck bezeichnet) gemeinsam mit der Marke Pågen auf der Verpackung von Backwaren in einem beschreibenden Kontext und nicht als Herkunftsangabe erfolgte (Urteil vom 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

2.6.8.7 Dauer der Benutzung

Die Nachweise sollten Angaben enthalten, wann die Benutzung begann und ob die Benutzung ohne Unterbrechung stattfand und falls Lücken im Benutzungszeitraum bestehen, Gründe für diese angeben.

Generell ist anzunehmen, dass die Dauer der Benutzung ein wichtiges substantielles Element bei der Feststellung erworbener Unterscheidungskraft darstellt. Je länger die Kunden und potenziellen Kunden gegenüber der Marke exponiert sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eine Verbindung zwischen der Marke und einer bestimmten Herkunft im Handel herstellen.

Unter Berücksichtigung, dass die Dauer der Benutzung jedoch nur einer der Faktoren ist, denen Rechnung zu tragen ist, kann es auch Fälle geben, in denen Ausnahmen von der vorstehenden Regel gerechtfertigt sind, insbesondere wenn auch andere Faktoren eine Rolle spielen, die eine kurze Dauer der Benutzung ausgleichen können. Wenn z. B. Produkte oder Dienstleistungen Gegenstand einer großen Werbekampagne zur Einführung sind und/oder das angemeldete Zeichen nur eine Variante eines bereits seit Langem benutzten Zeichens ist, ist es möglich, dass relativ schnell eine erworbene Unterscheidungskraft erlangt wird.

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine neue Version eines bestehenden und weit verbreiteten Computer-Betriebssystems unter einem Zeichen auf den Markt gebracht wird, bei dem im Wesentlichen die Struktur und/oder der Inhalt der für frühere Versionen des Produkts angemeldeten Marke beibehalten wird. Die Marke für ein solches Produkt kann innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums eine breite erworbene Unterscheidungskraft erlangen, allein deshalb, weil alle bestehenden Nutzer unmittelbar zur Kenntnis nehmen, dass sich das angemeldete Zeichen auf das Upgrade auf die neue Version bezieht.

Ebenso zeichnen sich bestimmte große Sport-, Musik- und Kulturveranstaltungen dadurch aus, dass sie regelmäßig stattfinden und bekanntermaßen eine besonders große Breitenwirkung haben. Diese großen Veranstaltungen werden von Millionen von Menschen erwartet und das Datum der Veranstaltung ist bereits vor der formalen Bekanntgabe des Austragungsorts bekannt. Diese Umstände sorgen für ein starkes Interesse am Austragungsort solcher Veranstaltungen und ihrer Bekanntgabe (Marken aus der Kombination „Stadt/Land + Jahr“). Es ist daher davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt, zu dem bekannt gegeben wird, dass eine Veranstaltung, Meisterschaft oder Spiele an eine bestimmte Stadt oder ein Land vergeben wurden, dies unmittelbar praktisch den gesamten maßgeblichen Verkehrskreisen mit Interesse an der betreffenden Branche bzw. den Fachkräften in der Branche bekannt ist. Dies kann deshalb zu einer sehr schnell erworbenen Unterscheidungskraft einer Marke für eine künftige Veranstaltung führen, insbesondere wenn das Zeichen die Struktur von zuvor verwendeten Marken nachbildet, was zur Folge hat, dass die Öffentlichkeit die neue Veranstaltung unmittelbar als Fortsetzung einer Reihe von etablierten Veranstaltungen wahrnimmt.

Die Beurteilung einer solchen sehr schnell erworbenen Unterscheidungskraft erfolgt nach den allgemeinen Kriterien beispielsweise in Bezug auf Benutzungsumfang, Territorium, maßgeblichen Zeitpunkt oder Zielpublikum sowie auf die Beweislast des Anmelders, entsprechende Nachweise zu erbringen. Die einzige Besonderheit betrifft

die Dauer der Benutzung und die Möglichkeit, dass unter bestimmten Umständen der Erwerb der Unterscheidungskraft sehr rasch oder sogar unmittelbar erfolgen kann. Wie bei jedem Anspruch auf erworbene Unterscheidungskraft obliegt es dem Anmelder, nachzuweisen, dass das Publikum in der Lage ist, die fragliche Marke als unterscheidungskräftiges Zeichen wahrzunehmen.

2.6.8.8 Nachweise nach dem Anmeldetag

Die Nachweise müssen belegen, dass die Marke die Unterscheidungskraft infolge der Benutzung vor dem Anmeldetag erworben hatte.

Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass Umstände berücksichtigt werden könnten, „die zwar nach dem Zeitpunkt der Anmeldung liegen, aber Rückschlüsse auf die Situation [an diesem Tag] zulassen“ (Urteil vom 19/06/2014, C-217/13, Oberbank & Banco Santander, EU:C:2014:2012, § 60). Nachweise sind somit nicht zu verwerfen, nur weil sie nach dem Anmeldetag datieren. Solche Nachweise sind daher zu prüfen und entsprechend zu gewichten.

So kann beispielsweise eine Marke, die eine besonders relevante Bekanntheit auf dem Markt oder einen erheblichen relevanten Marktanteil wenige Monate nach dem Anmeldetag aufweist, Unterscheidungskraft bereits am Anmeldetag erworben haben.

2.6.9 Folgen der erworbenen Unterscheidungskraft

Eine nach Artikel 7 Absatz 3 GMV eingetragene Marke genießt denselben Schutz wie alle anderen Marken, die bereits durch die Prüfung als eintragungsfähig eingestuft wurden.

Wird die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke nach Artikel 7 Absatz 3 GMV akzeptiert, wird diese Information in dem Blatt für Gemeinschaftsmarken unter Verwendung des INID-Codes 521 veröffentlicht.

**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

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 *Interpartes-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 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, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 3 GMV** ist der Markeninhaber berechtigt, die unberechtigte Markenmeldung durch einen Bevollmächtigten oder Vertreter zu verhindern (Siehe Richtlinien, 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 Richtlinien, 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 Richtlinien, 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 der 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 Richtlinien, 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 ein noch nicht dem Benutzungszwang unterliegendes älteres Recht den Widerspruch vollständig aufrechterhalten kann. 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. Nur wenn kein älteres Recht bzw. keine älteren

Rechte verfügbar sind, berücksichtigt das Amt diejenigen älteren Rechte, gegen die der Benutzungsnachweis beantragt wurde.

**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 von Widerspruchsverfahren	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.....	8
2.2.2	Zeitpunkt der Zahlung.....	9
2.2.2.1	Zahlung mittels Banküberweisung.....	9
2.2.2.2	Zahlung über ein laufendes Konto.....	9
2.2.3	Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr	10
2.3	Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift	11
2.3.1	Verfahrenssprache	11
2.3.2	Sprache und Übersetzungen der Widerspruchsschrift.....	11
2.4	Zulässigkeitsprüfung	13
2.4.1	Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen	14
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	20
2.4.2.1	Daten.....	20
2.4.2.2	Wiedergabe älterer Marken/Zeichen	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	29
2.4.2.7	Unterschrift.....	31
2.4.2.8	Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen.....	31
2.4.3	Fakultative Angaben	31
2.4.3.1	Reichweite des Widerspruchs	31
2.4.3.2	Begründung.....	32
2.5	Zustellung des Widerspruchs.....	33
3	„Cooling-off“-Frist	33
3.1	Beginn der „Cooling-off“-Frist	33
3.2	Verlängerung der „Cooling-off“-Frist.....	35
4	Kontradiktorischer Teil	36
4.1	Vervollständigung des Widerspruchs.....	36
4.2	Substanziierung	36
4.2.1	GM und GM-Anmeldungen.....	37
4.2.2	Umgewandelte GM(-Anmeldungen)	37
4.2.2.1	Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) GM(-Anmeldung) gestützter Widerspruch	38
4.2.2.2	Auf eine später umgewandelte GM(-Anmeldung) gestützter Widerspruch	38

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.....	39
4.2.3.2	Auszüge aus amtlichen Datenbanken.....	39
4.2.3.3	Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO.....	41
4.2.3.4	Dauer einer Markeneintragung.....	41
4.2.3.5	Überprüfung der Nachweise.....	43
4.2.3.6	Verlängerungsurkunden.....	44
4.2.3.7	Berechtigung zum Widerspruch.....	45
4.2.4	Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten.....	46
4.2.4.1	Notorisch bekannte Marken.....	46
4.2.4.2	Bekannte Marken.....	47
4.2.4.3	Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht.....	47
4.2.4.4	Agenten- oder Vertretermarke.....	48
4.2.5	Sanktionen.....	48
4.3	Übersetzungen/Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens.....	48
4.3.1	Übersetzung von Beweismitteln für Markeneintragungen und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen.....	49
4.3.1.1	Sanktionen.....	50
4.3.2	Übersetzung weiterer Stellungnahmen.....	51
4.3.3	Übersetzung sonstiger Schriftstücke (keine Stellungnahmen).....	52
4.3.4	Benutzungsnachweise.....	53
4.3.5	Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens.....	53
4.4	Dokumente unleserlich/Bezugnahmen auf andere Verfahren.....	54
4.4.1	Dokumente unleserlich.....	54
4.4.2	Keine Rückgabe von Originalschriftstücken.....	54
4.4.3	Vertrauliche Informationen.....	54
4.4.4	Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren.....	55
4.5	Sonstiger Schriftsatzwechsel.....	56
4.5.1	Zusätzliche Benutzungsnachweise.....	57
4.6	Bemerkungen Dritter.....	57
5	Beendigung des Verfahrens.....	58
5.1	Gütliche Einigung.....	58
5.2	Einschränkung und Zurücknahme.....	59
5.2.1	Einschränkungen und Zurücknahmen von GM-Anmeldungen.....	59
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.....	61
5.2.1.3	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	62
5.2.1.4	Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung.....	62
5.2.1.5	Sprache.....	63
5.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs.....	63
5.2.2.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	64
5.2.2.2	Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	64
5.2.2.3	Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung.....	64

5.2.2.4	Sprache.....	64
5.2.3	Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung.....	65
5.3	Entscheidung in der Sache.....	65
5.3.1	Älteres Recht nicht nachgewiesen.....	65
5.3.2	Älteres Recht hat aufgehört zu existieren.....	65
5.4	Gebührenerstattung.....	66
5.4.1	Widerspruch gilt als nicht erhoben.....	66
5.4.1.1	Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen.....	66
5.4.1.2	Erstattung nach Wiederveröffentlichung.....	66
5.4.2	Erstattung bei Zurücknahme/Einschränkung einer GM-Anmeldung.....	67
5.4.2.1	Zurücknahme/Einschränkung der GM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist.....	67
5.4.2.2	Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der GM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen.....	67
5.4.3	Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr.....	67
5.4.4	Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird.....	68
5.4.4.1	Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung).....	68
5.4.4.2	Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher.....	68
5.4.4.3	Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens.....	68
5.4.4.4	Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen.....	68
5.4.4.5	Reaktion auf Disclaimer.....	69
5.5	Entscheidung über die Kostenverteilung.....	69
5.5.1	Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss.....	69
5.5.2	Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird.....	69
5.5.2.1	Kostenvereinbarung.....	69
5.5.2.2	Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten“.....	70
5.5.3	Standardfälle für Kostenentscheidungen.....	70
5.5.4	Einstellung des Verfahrens.....	71
5.5.4.1	Mehrfache Widersprüche.....	71
5.5.4.2	Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen.....	72
5.5.4.3	Verbundene Verfahren.....	72
5.5.4.4	Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“.....	73
5.6	Kostenfestsetzung.....	73
5.6.1	Zu erstattende/festzusetzende Beträge.....	73
5.6.2	Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung.....	74
5.6.3	Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung.....	74
5.6.3.1	Zulässigkeit.....	75
5.6.3.2	Nachweise.....	75
5.6.4	Überprüfung der Kostenfestsetzung.....	75
6	Verfahrensrechtliche Fragen.....	76
6.1	Berichtigung von Fehlern.....	76
6.1.1	Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift.....	76
6.1.2	Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen.....	76
6.2	Fristen.....	77
6.2.1	Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren.....	77
6.2.1.1	Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen.....	77
6.2.1.2	Antrag fristgemäß gestellt.....	78
6.2.1.3	Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt.....	79
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
6.3.2.1	Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung	81
6.3.2.2	Ältere GM-Anmeldungen oder Eintragungen.....	82
6.3.2.3	Ältere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/Rechte)	82
6.3.2.4	Beispiele.....	82
6.3.3	Mehrfache Widersprüche	83
6.3.3.1	Nach Zurückweisung der GM-Anmeldung.....	83
6.3.4	Verfahrensaspekte	84
6.3.4.1	Überwachung ausgesetzter Verfahren	84
6.3.4.2	Wiederaufnahme des Verfahrens.....	84
6.3.4.3	Berechnung der Fristen.....	84
6.4	Mehrfache Widersprüche	85
6.4.1	Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen	85
6.4.2	Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen	86
6.4.3	Verbindung von Verfahren.....	88
6.5	Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens)	89
6.5.1	Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren.....	89
6.5.1.1	Einleitung und Grundprinzip.....	89
6.5.1.2	Übertragung einer älteren GM.....	89
6.5.1.3	Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung	91
6.5.1.4	Auf eine Kombination von GM-Eintragungen und nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch	92
6.5.1.5	Rechtsübergang der angefochtenen GM-Anmeldung	93
6.5.1.6	Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen GM-Anmeldung	93
6.5.2	Dieselben Beteiligten nach der Übertragung.....	94
6.5.3	Namensänderung	94
6.5.4	Vertreterwechsel.....	94
6.5.5	Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters	94
6.5.5.1	Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders.....	95
6.5.5.2	Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)	95
6.5.5.3	Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen	96

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf von Widerspruchsverfahren

Widerspruchsverfahren beginnen mit dem Eingang der Widerspruchsschrift. Der Anmelder wird über die eingereichte Widerspruchsschrift unterrichtet und erhält eine Kopie der eingereichten Unterlagen.

Nachdem geprüft wurde, ob die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, wird geprüft, ob der Widerspruch die anderen in den Verordnungen 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 Beteiligten eine Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Zunächst wird den Beteiligten eine Frist – die so genannte „Cooling-off“-Frist – eingeräumt. Während dieser Frist haben die Beteiligten einen Anreiz, zu einer gütlichen Einigung zu gelangen, da die Widerspruchsgebühr unter bestimmten Voraussetzungen erstattet werden kann. 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 Einreichung der Beweismittel und Stellungnahmen eingeräumt, die er zur Stützung seines Widerspruchs für erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten und sobald die eingereichten Beweismittel und (etwaigen) Stellungnahmen dem Anmelder übermittelt wurden, kann dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung nehmen.

In diesem Verfahrensstadium kann der Anmelder vom Widersprechenden einen Benutzungsnachweis für etwaige ältere Marken verlangen, die seit mindestens fünf Jahren eingetragen sind. Wird ein entsprechender Antrag gestellt, kann der Antragsteller die Vorlage dieses Nachweises durch den Widersprechenden abwarten, bevor er seine Beweismittel und Stellungnahmen einreicht. Anschließend erhält der Widersprechende die Gelegenheit, sich zu den Stellungnahmen des Anmelders zu äußern.

Wenn der Anmelder keinen Benutzungsnachweis verlangt, aber 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.

In einigen 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.

Das Amt kann die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken, und Stellungnahmen zu anderen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt zulassen.

Nachdem die Beteiligten ihre Stellungnahmen eingereicht haben, wird das Verfahren abgeschlossen; der Vorgang ist in der Sache entscheidungsreif und die Beteiligten werden entsprechend benachrichtigt.

Wird Widerspruch gegen eine internationale Registrierung erhoben, in der die EU benannt ist, ist jede Bezugnahme auf GM-Anmeldungen in diesen Richtlinien so zu verstehen, dass die internationalen Registrierungen eingeschlossen sind, in denen die EU benannt ist. Für internationale Marken wurde speziell Teil M, Internationale Marken, der Richtlinien erarbeitet, der auch Widersprüche behandelt.

2 Zulässigkeitsprüfung

2.1 Widerspruchsschrift

Artikel 41 GMV
Regel 16a GMDV
Regel 82 und Beschluss EX-132 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.

Ein Widerspruch kann unter Verwendung des elektronischen Formulars eingereicht werden, das im Nutzerbereich der Website des Amtes zur Verfügung steht. Nach seiner Übermittlung wird das elektronische Formular automatisch verarbeitet und es ergeht eine Empfangsbestätigung an den Widersprechenden. Ein Widerspruch kann auch per Fax, per Post oder persönlich eingereicht werden. In allen diesen Fällen wird dem Widersprechenden eine Empfangsbestätigung zugesandt, nachdem der Widerspruch im IT-System des Amtes erfasst wurde.

Der Anmelder erhält zu Informationszwecken 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

Artikel 156 Absatz 2 GMV
Regel 114 Absatz 3 GMDV

Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, (IR) kann zwischen dem sechsten und neunten Monat nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung 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. Der Widersprechende wird entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung

Artikel 39 und 41 GMV

Alle Widerspruchsschriften gegen eine GM-Anmeldung, die vor dem Beginn der Widerspruchsfrist 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. Der Widersprechende wird entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen oder die GM-Anmeldung vor der Veröffentlichung abgewiesen oder zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

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 hat innerhalb der vom Amt festgesetzten Frist die Möglichkeit, 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 Widerspruchsfrist einging, oder der Widersprechende nicht innerhalb der festgesetzten Frist 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 nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

2.2.2.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Geht die Widerspruchsgebühr bei Zahlungen mittels Banküberweisung nach Ablauf der Widerspruchsfrist ein, gilt die Frist als gewahrt, sofern der Widersprechende (i) nachweist, dass er der Bank den Überweisungsauftrag innerhalb der Widerspruchsfrist erteilt hat, und (ii) einen Zuschlag in Höhe von 10 % der Widerspruchsgebühr entrichtet. Dieser Zuschlag entfällt, wenn der Widersprechende nachweist, dass die Zahlungsanweisung an die Bank mindestens zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist veranlasst wurde.

2.2.2.2 Zahlung über ein laufendes Konto

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 eine 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.

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, wird bereits die Existenz eines laufenden Kontos genügen, 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 Frist Nachweise vorlegt, anhand derer das Amt feststellt, dass der Rechtsverlust unzulässig war und die Zahlung rechtzeitig veranlasst wurde, ist eine entsprechende Mitteilung zu versenden. Der Anmelder erhält dieses Schreiben sowie die vom Widersprechenden eingereichten Nachweise in Kopie.

Gilt ein Widerspruch als nicht erhoben, hat der Widersprechende das Recht, innerhalb von zwei Monaten eine förmliche Entscheidung zu beantragen. Tut er dies, ist die Entscheidung an beide Beteiligten zu versenden.

Die Vorgehensweise in Fällen, in denen die Widerspruchsgebühr nicht vollständig oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet wurde, ist Abschnitt 5.4.1 unten zu entnehmen.

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

2.3.1 Verfahrenssprache

Die Regelungen zur Verfahrenssprache sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprache, ausführlich erläutert.

Nach Maßgabe dieser Regelungen gibt es in Widerspruchsverfahren Fälle, in denen der Widersprechende zwischen zwei möglichen Verfahrenssprachen wählen kann (erste und zweite Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung, wobei es sich bei beiden um Sprachen des Amtes handeln muss), und Fälle, in denen es nur eine mögliche Verfahrenssprache gibt (handelt es sich bei der ersten Sprache nicht um eine der fünf Sprachen des Amtes, wird die zweite Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung als Verfahrenssprache für das Widerspruchsverfahren verwendet).

Hat der Widersprechende die Wahl zwischen zwei Sprachen, wird die Sprache Verfahrenssprache, die der Widersprechende in der Widerspruchsschrift ausdrücklich angegeben hat. Fehlt eine solche ausdrückliche Angabe, wird die Sprache Verfahrenssprache, in der die Widerspruchsschrift eingereicht wurde. In beiden Fällen muss es sich dabei um eine der beiden möglichen Verfahrenssprachen handeln. Gibt der Widersprechende eine unzulässige Sprache an oder reicht er die Widerspruchsschrift in einer anderen als den beiden möglichen Verfahrenssprachen ein und gibt keine Sprache an, übermittelt das Amt dem Widersprechenden ein Schreiben, in dem es ihn auffordert, innerhalb einer bestimmten Frist die Verfahrenssprache anzugeben. Dieses Schreiben ergeht in der ersten Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung. Erfolgt auf dieses Schreiben keine Antwort, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Besteht keine Wahlmöglichkeit, ist es nicht erforderlich, den Widersprechenden aufzufordern, die Verfahrenssprache anzugeben. In diesem Fall behandelt das Amt die zweite Sprache der GM-Anmeldung als Verfahrenssprache, unabhängig davon, ob in der Widerspruchsschrift möglicherweise eine andere, unzulässige Sprache angegeben ist.

2.3.2 Sprache und Übersetzungen der Widerspruchsschrift

Die Widerspruchsschrift ist in einer der fünf Sprachen des Amtes abzufassen.

Wird die Widerspruchsschrift in einer Sprache eingereicht, die nach den im oben stehenden Abschnitt erläuterten Bestimmungen nicht als Verfahrenssprache dienen kann, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen in Abhängigkeit davon, ob der Widerspruch unter Verwendung des amtlichen Widerspruchsformulars des Amtes eingereicht wurde oder nicht.

1. **Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde verwendet** und in einer der EU-Amtssprachen ausgefüllt: In diesem Fall ist es nicht erforderlich, eine Übersetzung der Widerspruchsschrift selbst vorzulegen, da bei Mitteilung

des Widerspruchs vom Amt ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beigelegt wird.

Wenn die für die Zulässigkeit relevanten Textelemente nicht übersetzt werden müssen (z. B. Zahlen, Namen oder Adressen) und alle entsprechenden Kästchen angekreuzt wurden, ist der Widerspruch zulässig.

Müssen einige der für die Zulässigkeit relevanten Textelemente in die Verfahrenssprache übersetzt werden (z. B. die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, siehe Abschnitt 2.4.2.3 unten), wird ein entsprechender Zulässigkeitsmangel festgestellt.

Wurden schließlich einige Textelemente nicht übersetzt, die jedoch für die Zulässigkeit nicht relevant sind, wie beispielsweise eine Widerspruchsbegründung (fakultative Angabe), werden sie als nicht „vorliegend“ erachtet. Weitere Informationen sind Abschnitt 2.4 Zulässigkeitsprüfung zu entnehmen.

2. Das amtliche Widerspruchsformular des HABM wurde nicht verwendet:

Wurde die Widerspruchsschrift in einer der Sprachen des Amtes abgefasst, die nicht als Verfahrenssprache dienen kann, muss der Widersprechende gemäß Artikel 119 Absatz 6 GMV und Regel 16 Absatz 1 GMDV von sich aus innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist eine Übersetzung in die Verfahrenssprache einreichen. Wenn keine Übersetzung eingeht, ist der Widerspruch unzulässig.

Wurde die Widerspruchsschrift nicht in einer der fünf Sprachen des Amtes abgefasst, ist der Widerspruch gemäß Artikel 119 Absatz 5 GMV unzulässig.

In beiden Fällen gilt, dass wenn in der Widerspruchsschrift keine (oder eine unzulässige) Verfahrenssprache angegeben wurde, die Mitteilung über die Unzulässigkeit in der ersten Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung ergeht, sofern es sich dabei um eine Sprache des Amtes handelt. Andernfalls wird diese Mitteilung in der zweiten Sprache der angefochtenen GM-Anmeldung verfasst.

2.3.3 Beispiele

Anhand der folgenden Beispiele werden die in den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 erläuterten Regelungen veranschaulicht:

- a) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind PT und EN. Die portugiesische Fassung des amtlichen Formulars wurde verwendet, keines der für die Zulässigkeit relevanten Textelemente muss 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 amtlichen Formulars wurde verwendet, keines der

Textelemente muss übersetzt werden und die entsprechenden Kästchen wurden angekreuzt. Da die Verfahrenssprache DE oder EN sein kann, muss der Widersprechende gebeten werden, die Sprache des Widerspruchsverfahrens anzugeben. Hat der Widersprechende eine der möglichen Verfahrenssprachen angegeben, ist der Widerspruch zulässig. Bei Mitteilung des Widerspruchs muss ein unausgefülltes Formular in der angegebenen Sprache beigelegt werden.

c) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind DE und EN. Die Widerspruchsschrift **wurde** ohne Verwendung **des** amtlichen Formulars in französischer Sprache verfasst und es ist keine Verfahrenssprache angegeben. Der Widersprechende reicht von sich aus innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist eine Übersetzung der Widerspruchsschrift auf DE oder EN ein. Andernfalls wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen und die entsprechende Mitteilung ergeht auf DE.

d) Die Sprachen der GM-Anmeldung sind CZ und EN. Die Widerspruchsschrift wurde ohne Verwendung des amtlichen Formulars in tschechischer Sprache verfasst. Der Widerspruch wird als unzulässig zurückgewiesen und die entsprechende Mitteilung ergeht auf EN.

2.4 Zulässigkeitsprüfung

Regel 15 und Regel 17 GMDV

Die Zulässigkeitsprüfung bezieht sich sowohl auf absolute als auch auf relative Voraussetzungen:

- Absolute Voraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die in der Widerspruchsschrift enthalten sein müssen oder vom Widersprechenden auf eigene Initiative innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden müssen; sie sind in Regel 15 Absatz 1 und Regel 15 Absatz 2 Buchstaben a bis c GMDV aufgeführt;
- relative Voraussetzungen sind 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; sie sind in Regel 15 Absatz 2 Buchstaben d bis h GMDV aufgeführt;
- fakultative Angaben (die für die Reichweite des Widerspruchs bestimmend sind, aber grundsätzlich nicht zur Feststellung der Unzulässigkeit führen) sind in Regel 15 Absatz 3 GMDV aufgeführt.

Bei der Bewertung der Zulässigkeit des Widerspruchs muss sich das Amt ausschließlich auf die in den vom Widersprechenden innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegten Dokumenten enthaltenen Ansprüche stützen (Entscheidung vom 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key).

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 GM-Anmeldungen

Die älteren Marken/Rechte werden geprüft, um festzustellen, ob mindestens 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. Ist das einzige ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stützt, ordnungsgemäß identifiziert (absolute Anforderungen), wird das Amt prüfen, ob auch die relativen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.

Wenn sich der Widerspruch auf mehr als ein älteres Recht stützt und mindestens 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.

Gegebenenfalls wird die Frage der Zulässigkeit in der Entscheidung über den Widerspruch behandelt.

Widersprüche gegen internationale Registrierungen, in denen 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 (Urteil vom 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157).

Zuweilen beruht ein Widerspruch auf einer oder mehreren Marken oder anderen Rechten, die 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 auf der Grundlage des älteren Rechts mit.

Ältere eingetragene oder angemeldete Marken

Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 34 Absatz 2 GMV
Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b, Regel 17 Absatz 2 und Regel 19 Absätze 1 und 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 beigelegt 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 benannten Mitgliedstaaten und/oder Benelux-Staaten gestützt wird. Die Basiseintragung ist jedoch ein unabhängiges älteres Recht, das gesondert beansprucht werden kann.

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 Eintragungsnummer 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 die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 GMV).

Ältere eingetragene oder angemeldete bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 GMV Regel 15 Absatz 2 Buchstaben c und g GMDV

Nach Artikel 8 Absatz 5 GMV kann ein Widerspruch gegen Waren und Dienstleistungen, die unähnlich bzw. ähnlich sind, auf eine bekannte Marke gestützt werden. 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 Absatz 2 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 Eintragsnummer 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 17/10/2007, R 0160/2007-1, QUART/Quarto).

Ältere nicht eingetragene Marken und älteres im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 GMV
Regel 15 Absatz 2 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 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 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 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 Gemeinschaftsmarken, nationale Marken oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b GMV geltend gemacht werden,
- ältere notorisch bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV geltend gemacht werden, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen sind,
- ältere Marken, die nach Artikel 8 Absatz 3 GMV geltend gemacht werden, sofern sie eingetragen sind,
- ältere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 GMV geltend gemacht werden.

Diese Angaben können wesentlich dazu beitragen, die ältere Marke eindeutig und fehlerfrei festzustellen. Es reicht aus, wenn diese Elemente beiliegenden Unterlagen zu entnehmen sind. Fehlen diese Elemente, muss der Widersprechende über den Mangel unterrichtet werden.

2.4.2.2 Wiedergabe älterer Marken/Zeichen

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e, Regel 80 Absatz 2 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 GMDV eine Wiedergabe des Zeichens beizubringen, gilt für folgende Rechte:

- ältere angemeldete oder eingetragene nationale oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b GMV geltend gemacht werden,

- ältere notorisch bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV geltend gemacht werden, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen sind,
- ältere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 GMV geltend gemacht werden.
- Agentenmarken (Artikel 8 Absatz 3 GMV, sofern es sich dabei um eingetragene Marken handelt).

Ist die ordnungsgemäße Wiedergabe der Marke/des Zeichens nicht in der Widerspruchsschrift enthalten, wird der Widersprechende über diesen Mangel in Kenntnis gesetzt. 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.

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, reicht die Angabe des Wortes aus, um davon auszugehen, dass eine ordnungsgemäße Wiedergabe der Marke eingereicht wurde.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine sonstige Marke usw., ist zu diesem Zweck eine Wiedergabe der Marke in der angemeldeten oder eingetragenen Form einzureichen. Handelt es sich um eine Marke in Farbe, ist mindestens eine Wiedergabe der Marke in Farbe vorzulegen.

Eine ältere Marke gilt nur dann als eine Marke in Farbe, wenn eine Farbwiedergabe der Marke beigelegt oder in der Widerspruchsschrift oder den dieser beigelegten Dokumenten eine diesbezügliche Angabe gemacht wird. Daher ergeht eine entsprechende Mitteilung des Amtes, wenn in den vorgelegten Dokumenten eine diesbezügliche Angabe gemacht, aber keine Farbwiedergabe der Marke beigelegt wird (d. h. wenn keine grafische Wiedergabe der Marke oder lediglich eine schwarz-weiße Wiedergabe der Marke eingereicht wird). Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so wird das ältere Recht als unzulässig zurückgewiesen.

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 und Lettland noch der Fall ist. In solchen Fällen verlangt das Amt vom Widersprechenden weder eine Wiedergabe in Farbe noch eine Übersetzung der in der Originalsprache eingereichten Farbangaben.

Die folgenden Länder haben entweder immer oder seit dem angegebenen Datum in Farbe veröffentlicht:

- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland (2003)
- Finnland (2005)
- Frankreich (1992)

- Griechenland (2007)
- Irland (2003)
- Italien
- Kroatien (2009)
- Litauen (ab Juli 2009)
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Polen (2003)
- Portugal (2006)
- Rumänien
- Schweden
- Slowakei (2008)
- Slowenien (1992)
- Spanien (ab 31.7.2002)
- Tschechische Republik (1999)
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich (2004).

Internationale Marken werden seit 1989 in Farbe veröffentlicht.

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 beigelegt 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 beigelegt, 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 EU benannt ist

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU 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). Die Berechtigung zum Widerspruch (z. B. Nachweise für den Rechtsübergang oder die Lizenzerteilung vor der Einreichung des Widerspruchs) muss jedoch innerhalb der Frist für die Substanziierung nachgewiesen werden.

Mehrere Widersprechende

Regel 15 Absatz 1 und Regel 75 Absatz 1 GMDV
 Entscheidung vom 11/10/2000, R 0623/1999-1 – 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 oder eines Auszugs aus einer amtlichen Datenbank 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 Marken 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.

Wenn die vertretene Person selbst Unterlagen beim Amt einreicht und einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter hat, wird das Amt diese Unterlagen akzeptieren, sofern die vertretene Person ihren Wohnsitz oder ihre Hauptniederlassung oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der EU hat. Andernfalls werden die eingereichten Unterlagen zurückgewiesen.

Für weitere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

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 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, wird davon ausgegangen, 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 aufführen. 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 angefochtenen 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 gegen „einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke“ gerichtet ist, 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 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, z. B. „Verwechslungsgefahr“,
- 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, 17 und 18 GMDV
Beschluss EX-13-2 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 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 (e-Kommunikation, Fax 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 rechtliche Folgen haben wird, insbesondere in Bezug auf die Widerspruchsgebühren).

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 18/10/2012 in der Rechtssache C–402/11 P, REDTUBE (EU:C:2012:649), 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. Anträge können in diesem Stadium akzeptiert werden, wirken sich jedoch erst nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist aus. 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) substantiieren.

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 Erwiderng 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 Erwiderng 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 Erwiderng 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 auf Initiative der Beteiligten 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 (Opt-out), indem er dies ausdrücklich schriftlich mitteilt.

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 Erwiderng des Anmelders gesetzt, die eine Dauer von zwei Monaten beziehungsweise vier Monaten ab dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist haben.

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 geltend gemachten 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 zur Stützung seines Widerspruchs einzureichen, 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. Ausgenommen von dieser Regelung sind alle Unterlagen in Papierform (wie beispielsweise Nachweise in Form loser Blätter) in einem kleineren Format als A3. Alle anderen Nachweise (größer als A3 oder nicht in Papierform, wie beispielsweise CDs, DVDs, USB-Sticks, Warenproben), die nicht aus losen Blättern bestehen und die beim Amt auf postalischem Wege eingingen oder persönlich dort abgeliefert wurden, müssen jedoch 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 substantiiert wird und ein anderes/andere ältere(s) Recht(e) vorliegt/vorliegen, das/die substantiiert 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 4.2.3.7 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 von Amts wegen 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 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 19 Absatz 2 GMDV ordnungsgemäß substantiiert, wenn der Widersprechende die Nummer der umzuwandelnden Gemeinschaftsmarke (oder GM-Anmeldung) und die Länder, für die er die Umwandlung beantragt hat, angibt.

4.2.2.2 Auf eine später umgewandelte GM(-Anmeldung) gestützter Widerspruch

Wenn die GM-Anmeldung (oder Gemeinschaftsmarke), auf der der Widerspruch beruht, während des Widerspruchsverfahrens zu existieren aufhört (oder das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird), und 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 15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA/CARDIMA).

In einem derartigen Fall wird das Amt den Widersprechenden schriftlich auffordern, dem Amt mitzuteilen, ob er den Widerspruch in Anbetracht der Zurücknahme bzw. Zurückweisung der älteren Gemeinschaftsmarken-Anmeldung(en) oder – Eintragung(en) bzw. des Verzichts auf diese aufrechterhält und ob er beabsichtigt, sich auf die nationalen Anmeldungen zu stützen, die sich aus der Umwandlung der älteren Gemeinschaftsmarke ergeben. Setzt der Widersprechende das Amt nicht innerhalb der festgesetzten Frist davon in Kenntnis, dass er sich auf die nationalen Anmeldungen stützen möchte, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen.

Der Widersprechende hat den Nachweis über die Existenz der älteren nationalen Anmeldungen vorzulegen, sobald er verfügbar ist.

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 Markenmeldung oder -eintragung 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. Sobald die ältere Anmeldung eingetragen wurde, muss der Widersprechende einen Nachweis über die Eintragung einreichen. Legt der Widersprechende nach dem kontradiktorischen Teil des Verfahrens den Nachweis darüber vor, dass die nationale Anmeldung tatsächlich vor Ablauf der gemäß Regel 19 Absatz 1 GMDV festgesetzten Frist eingetragen wurde, wird die ältere Marke gemäß Regel 20 Absatz 1 GMDV als unbegründet abgewiesen. 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. Dies sind zum Beispiel DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS oder COMPUMARK.

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),

- **SITADEX** (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 (Urteil vom 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)¹:

- **ROMARIN** (wobei die „kurze“ Version des Auszugs ausreicht, solange sie alle notwendigen Informationen enthält); vorzugsweise ist die erweiterte oder lange Version des WIPO-Auszugs einzureichen, weil sie alle Einzelangaben zu jedem bezeichneten Land, einschließlich der Erklärung über die Schutzgewährung, beinhaltet.
- **TMview** (soweit alle relevanten Daten enthalten sind, siehe oben).

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.

Beispiele

Auszüge aus SITADEX (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 SITADEX-Auszüge zuweilen das Bild nicht auf derselben Seite. Das Bild erscheint manchmal auf einer getrennten Seite. Wenn Widersprechende einen SITADEX-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 SITADEX 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 SITADEX zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die Widerspruchsschrift anzuhängen.

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 verstößt gegen Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a GMDV. In Titel XIII der GMV ist keine Ausnahme für diese Regel vorgesehen. Die gegenwärtige 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 lediglich für alle Widersprüche mit Einreichungsdatum vor dem 01/07/2012.

Was portugiesische Marken betrifft, so stellt das INPI, wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, auch eine englische Version des portugiesischen Markenauszugs bereit, 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
Benelux (Belgien, Luxemburg, Niederlande)	10 Jahre	Anmeldetag
Bulgarien	10 Jahre	Anmeldetag
Tschechien	10 Jahre	Anmeldetag
Dänemark	10 Jahre	Tag der Eintragung
Deutschland	10 Jahre	Anmeldetag

Estland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Irland	10 Jahre für seit dem 1.7.1996 eingetragene Marken (davor 7 Jahre/14 Jahre Verlängerung)	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Griechenland	10 Jahre	Anmeldetag
Spanien	10 Jahre für nach dem 12.5.1989 angemeldete Marken (20 Jahre für davor angemeldete Marken, zu rechnen ab dem Tag der Eintragung und mit Verlängerung ab dem Anmeldetag)	Anmeldetag
Frankreich	10 Jahre	Anmeldetag
Kroatien	10 Jahre	Anmeldetag
Italien	10 Jahre	Anmeldetag
Zypern	7 Jahre erste Schutzdauer/14 Jahre bei Verlängerung	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Lettland	10 Jahre	Anmeldetag
Litauen	10 Jahre	Anmeldetag
Ungarn	10 Jahre	Anmeldetag
Malta	10 Jahre	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Österreich	10 Jahre	Tag der Eintragung
Polen	10 Jahre	Anmeldetag
Portugal	10 Jahre	Tag der Eintragung
Rumänien	10 Jahre	Anmeldetag
Slowenien	10 Jahre	Anmeldetag
Slowakei	10 Jahre	Anmeldetag
Finnland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Schweden	10 Jahre	Tag der Eintragung
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

Es muss geprüft werden, ob die vom Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingereichten Ansprüche aus den vorgelegten Beweisen hervorgehen.

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 [151] (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, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] sowie in seiner in der Widerspruchsschrift geltend gemachten Form.

Wurde während der dreimonatigen Widerspruchsfrist festgestellt, dass die ältere Marke in Farbe vorliegt, gibt es zwei zu akzeptierende Szenarien.

- 1) Einreichung einer amtlichen Farbdarstellung der Marke, wie beispielsweise der Eintrags- oder Verlängerungsurkunde, eines amtlichen Auszugs usw., die eine Wiedergabe der Marke in Farbe enthält.
- 2) Vorlage eines offiziellen Dokuments mit der schwarz-weißen Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beanspruchung und einer Angabe der Farbe, die jeweils in die Verfahrenssprache übersetzt sind.

Wenn das nationale Markenamt keine detaillierte Beanspruchung der Farbe mit einer Kennzeichnung der Farben bereitstellt, sondern es lediglich „beanspruchte Farben“ (oder eine ähnliche Formulierung) heißt, ist dies akzeptabel, solange dieser Eintrag in die Verfahrenssprache übersetzt wird.

Wenn das nationale Amt (wie z. B. das portugiesische Markenamt) in der von ihm ausgestellten Urkunde oder in dem amtlichen Auszug keine Beanspruchung der Farbe angibt, müssen ferner weitere offizielle Dokumente zum Nachweis dieses Anspruchs vorgelegt werden (z. B. eine Kopie der Veröffentlichung der Marke im Amtsblatt).

Dieses 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.

Daher wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substantiiert gemäß Regel 20 Absatz 1 GMDV zurückgewiesen, wenn der Widersprechende während der dreimonatigen Widerspruchsfrist zwar angegeben hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorliegt, aber dem Amt nur eine Schwarz-Weiß-Wiedergabe ohne weiteren Nachweis der Beanspruchung einer Farbe übermittelt hat.

Analog wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substantiiert gemäß Regel 20 Absatz 1 GMDV zurückgewiesen, wenn der Widersprechende während der Widerspruchsfrist nicht angegeben hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorliegt (Wiedergabe in Farbe oder Beanspruchung einer Farbe), und dem Amt nur eine Wiedergabe in Farbe übermittelt hat, um seinen Widerspruch zu substantiieren.

- die beanspruchten Waren und Dienstleistungen [511];
- das Datum, an dem die Eintragung abläuft (falls enthalten);
- der Inhaber [731, 732];
- sonstige Eintragungen im Register, 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 Buchstabe a Ziffern i und 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 oder ein gleichwertiges Dokument 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.

Läuft die Schutzdauer eines älteren Rechts, auf das sich der Widerspruch stützt, vor Ablauf der vom Amt für die Substanziierung des Widerspruchs eingeräumten Frist aus, wird der Widerspruch nicht automatisch zurückgewiesen ohne weitere Mitteilungen oder Beweise des Widersprechenden. Vielmehr ergeht eine Mitteilung an den Widersprechenden, in der dieser aufgefordert wird, Nachweise für eine Verlängerung vorzulegen (Urteil vom 05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y Jaun S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 ff.).

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.

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 die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens, 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.

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.

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 Widerspruchsgrund geltend gemacht wird, muss der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 2 und/oder Artikel 8 Absatz 5 GMV geprüft werden. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 GMV.

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 die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 GMV.

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 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 müssen – wie bereits oben in Bezug auf eingetragene Marken dargelegt wurde – Nachweise über die Eintragung sowie gegebenenfalls über die Verlängerung vorgelegt werden. Bei nicht eingetragenen Marken oder Kennzeichenrechten muss der Widersprechende den Erwerb des älteren Rechts nachweisen. Er muss darüber hinaus 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 den Wortlaut der Bestimmungen des herangezogenen nationalen Rechts darlegen und seine Argumentationsweise darauf aufbauen. Ausführliche Informationen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 GMV zu entnehmen.

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 die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 GMV).

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 beigefügt 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, Regel 20 Absatz 1 und Regel 98 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.

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.

Lediglich irrelevante verwaltungstechnische Angaben (z. B. frühere Rechtsübergänge, welche den Widerspruch nicht berühren, verwaltungstechnische Eintragungen zu

Gebühren usw.), die für das Verfahren keine Bedeutung haben, müssen nicht übersetzt werden (Urteil vom 29/09/2011, T-479/08, Shoe with two stripes, EU:T:2011:549).

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.

Wenn außer dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der gesamte Urtext in der Verfahrenssprache vorliegt, besteht keine Notwendigkeit, eine vollständige Übersetzung vorzulegen, die der Struktur des Urtextes folgt. 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.

Regel 98 Absatz 1 GMDV

Das Amt akzeptiert einfache Übersetzungen, die von einer beliebigen Person angefertigt wurden. Sofern keine ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit oder des Inhalts der Übersetzung bestehen, macht das Amt 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 grundsätzlich 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 26/06/2012 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20/06/2012 auf Deutsch einreicht, muss er die entsprechende Übersetzung bis zum 20/07/2012 eingereicht haben. Wenn er die Übersetzung dann bis zum oder am 20/07/2012 einreicht, müssen sowohl der Ausgangsschriftsatz als auch die Übersetzung berücksichtigt werden, obwohl die ursprüngliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26/06/2012 ablief.

Beispiel 2

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2012 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 18/05/2012 auf Deutsch einreicht, muss er die Übersetzung bis zum 18/06/2012 einreichen. Da seine Frist aber erst am 26/06/2012 abläuft, hat er, falls er die Übersetzung nicht bis zum 18/06/2012 eingereicht hatte, bis zum 26/06/2012 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

Wenn keine Übersetzung eingereicht wurde, 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 und Regel 98 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.

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 eine Übersetzung verlangt, wird Regel 98 Absatz 2 GMDV wirksam, was zur Folge hat, dass nicht fristgemäß eingereichte Übersetzungen sowie Originale, deren Übersetzungen verspätet vorgelegt wurden oder fehlen, 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 Absätze 2 und 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, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis verwiesen.

Regel 22 Absatz 2 GMDV bewirkt, dass der Widerspruch zurückgewiesen werden muss, wenn (1) innerhalb der gesetzten Frist keine Benutzungsnachweise 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 erneut per Telefax 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 geheim gehalten 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, und das Amt entsprechend zu informieren.

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 innerhalb der festgesetzten Frist, werden die Dokumente nicht an die andere Partei gesendet und auch nicht berücksichtigt. Diese Dokumente werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

4.4.4 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

Regel 79 Buchstabe a und Regel 91 GMDV Beschluss EX-13-4 des Präsidenten des Amtes

Das Amt kann Stellungnahmen seitens des Widersprechenden oder Anmelders erhalten, in denen auf Dokumente oder Beweismittel verwiesen wird, die im Rahmen eines anderen Verfahrens 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. 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“.

Wenn die Dokumente, auf die sich der Widersprechende oder der Anmelder bezieht, ursprünglich aus Beweismitteln bestehen, die nicht in Papierform und in einem größeren Format als A3 eingereicht wurden, und das Amt über keine elektronische Fassung dieser Nachweise verfügt, 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 Verfahren eingereicht wurden, werden hingegen nicht akzeptiert. In diesem Fall kann der Beteiligte, der nur allgemein auf ein anderes Dokument oder Beweismittel verweist, aufgefordert werden, 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 Beschluss Nr. EX-13-4 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013 betreffend die Aufbewahrung der Akten 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 muss dem Anmelder eine Antwort gestattet werden. Es liegt im Ermessen des Amtes zu entscheiden, ob dem Widersprechenden die Möglichkeit zu einer weiteren Stellungnahme gegeben werden sollte.

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 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.

4.5.1 Zusätzliche Benutzungsnachweise

Das Amt kann zusätzliche Benutzungsnachweise berücksichtigen, die nach Ablauf der unter besonderen Bedingungen geltenden Frist eingereicht werden, insbesondere dann, wenn der Widersprechende relevante Beweismittel innerhalb der Frist eingereicht hat und die zusätzlichen Beweismittel lediglich in Ergänzung vorgelegt werden (Urteil vom 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28-30). Zusätzliche Beweismittel werden Fall für Fall geprüft. Erforderlichenfalls wird eine weitere Gelegenheit zum Einreichen von Stellungnahmen gewährt. Weitere Einzelheiten, siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis.

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 den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Kollektivmarken und den Richtlinien, 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 sind Bemerkungen Dritter gesondert einzureichen. In der Praxis (Entscheidung vom 30/11/2004, R 0735/2000-2, SERIE A) gilt jedoch die Bedingung der „gesonderten Eingabe“ als erfüllt, 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 gesondert eingereicht wurden. Wenn der Widersprechende in seiner Einreichung jedoch lediglich geltend macht, das angemeldete Zeichen hätte gemäß Artikel 7 GMV zurückgewiesen werden müssen, ohne dabei auf den Inhalt von Artikel 40 GMV Bezug zu nehmen, wird dieses Vorbringen nicht als eine Bemerkung Dritter im Sinne von Artikel 40 GMV gewertet.

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

Artikel 42 Absatz 4 GMV 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.

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, Artikel 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 Regel 18 Absatz 5 GMDV
--

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 den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung und den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Abschnitt 5.2 ersichtlich.

Wenn die Einschränkung unzulässig ist, ist der Anmelder darüber zu unterrichten.

Ist eine Einschränkung der Anmeldung nur teilweise zulässig (weitere Informationen über zulässige Änderungen sind den Richtlinien, Teil B, Abschnitt 3, Klassifizierung zu entnehmen), lässt das Amt die Einschränkung in dem Umfang zu, indem sie zulässig ist, und teilt dem Anmelder mit, 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. Reicht der Anmelder innerhalb der zwei Monate für den nicht zulässigen Teil der Einschränkung einen neuen Vorschlag ein, der vom Amt zugelassen werden kann, wird die Einschränkung unter Berücksichtigung des Einreichungsdatums des ersten Einschränkungsantrags bearbeitet. Wenn der Anmelder keine Stellungnahme einreicht, wird die Einschränkung nur insoweit bearbeitet, als sie zulässig ist (Urteil vom 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

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 angefochtene 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.

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.

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.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

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.

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 beim Amt eingeht als die Einschränkung des Anmelders.

Die anfängliche Erwidernung 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.

5.2.1.3 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 einer etwaigen Antwort in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch aufrechterhalten, wird das Verfahren fortgesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird das Widerspruchsverfahren eingestellt. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch zunächst aufrechterhält und anschließend zurücknimmt, gilt dies als eine Zurücknahme des Widerspruchs im Sinne von Abschnitt 5.2.2.2 unten.

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 unten.

5.2.1.4 Einschränkung oder Zurücknahme von GM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27/09/2006 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 den Richtlinien, 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 eine Zurücknahme der GM-Anmeldung nicht mehr möglich.

Wenn der Widerspruch zurückgewiesen wurde, kann die Anmeldung jederzeit zurückgenommen oder eingeschränkt werden.

5.2.1.5 Sprache

Regel 95 Buchstabe a GMDV

Eine Einschränkung kann während des Widerspruchsverfahrens entweder in der ersten oder zweiten Sprache der GM-Anmeldung beantragt werden.

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 (Informationen über die Folgen der Zurücknahme eines Widerspruchs nach einer Einschränkung der GM-Anmeldung sind Abschnitt 5.2.1 oben zu entnehmen).

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. Anders als im Falle einer Zurücknahme des Widerspruchs nach einer Einschränkung der GM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (siehe Absatz 5.2.1.2 oben), 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 unten.

5.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27/09/2006 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 über Zurücknahmen während Rechtsmittelverfahren sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Abschnitt 5.1 zu entnehmen.

5.2.2.4 Sprache

Regel 96 Absatz 1 GMDV

Die Zurücknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen. Sollte die Zurücknahme des Widerspruchs in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sein, ist innerhalb eines Monats nach Vorlage des Originalschriftstücks eine Übersetzung vorzulegen. Andernfalls wird die Zurücknahme zurückgewiesen.

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 die Existenz und die Gültigkeit mindestens eines älteren Rechts 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, EU:T:2006:254, § 33-36).

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 werden und der Widerspruch kann letztendlich nicht auf der Grundlage dieses älteren Rechts aufrechterhalten 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. Dies gilt selbst dann, wenn für die Marke gegebenenfalls noch die Schonfrist für die Verlängerung läuft. Legt der Widersprechende den Nachweis nicht vor, kann der Widerspruch auf der Grundlage dieses älteren Rechts nicht aufrechterhalten werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, überprüft das Amt unter Umständen auch die Unterlagen in der Akte, um festzustellen, ob das geltend gemachte ältere Recht Gegenstand nationaler Verfahren ist, die nach seiner Eintragung eingeleitet wurden. Ist dies der Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, Nachweise für das endgültige Ergebnis dieser nationalen Verfahren vorzulegen. Geht aus den vom Widersprechenden eingereichten Nachweisen hervor, dass das nationale Verfahren noch anhängig ist, kann das Amt das Widerspruchsverfahren aussetzen, bis in dem entsprechenden nationalen Verfahren eine endgültige Entscheidung ergangen ist.

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 (siehe oben Abschnitt 2.2.2, Zeitpunkt der Zahlung), muss die Widerspruchsgebühr dem Widersprechenden einschließlich etwaiger Zuschläge erstattet werden.

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 aufgrund 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, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

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.

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 angefochtenen 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 dieser Fall in der GMDV als Grund für die Erstattung der Widerspruchsgebühr nicht erfasst ist. Der Disclaimer stellt keine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung dar.

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.

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

Bei Widerspruchsverfahren, die vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist beendet wurden, ergeht keine Kostenentscheidung.

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 Beteiligte, der gemäß den allgemeinen Regeln in Abschnitt 5.5.3 unten Anspruch auf Erstattung der Kosten hätte, 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 Beteiligte, der das Verfahren durch Zurücknahme der GM-Anmeldung (ganz oder teilweise) oder durch Zurücknahme des Widerspruchs beendet, die dem anderen Beteiligten entstandenen Gebühren sowie alle diesem entstandenen Kosten, die für die Durchführung des Verfahrens notwendig 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 angefochtenen Waren und Dienstleistungen ein (Teilrücknahme). 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 angefochtenen Waren und Dienstleistungen gekommen wäre. Der Widersprechende hat dann die Kosten zu tragen.
- Rücknahme des Widerspruchs nach Einschränkung der Anmeldung (Urteil vom 28/04/2004, T-124/02 und T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 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 Argumente der Beteiligten zu der Frage, wem die Kosten aufzuerlegen sind, nicht berücksichtigen.

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. Wenn dieselbe Situation 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 zur Verbindung 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 der überwiegenden Mehrheit der Fälle eine gesonderte Festsetzung der Kosten unnötig sein wird.

Ausnahmen gelten nur:

- wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat,
- wenn die Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung versehentlich versäumt („vergessen“) wurde.

5.6.1 Zu erstattende/festzusetzende Beträge

Regel 94 Absätze 3 und 6 GMDV

Die Festsetzung des zu erstattenden Betrags erfolgt stets in Euro, unabhängig von der Währung, in der der Beteiligte seine Vertretung zu bezahlen hatte.

Wenn der Widersprechende obsiegt, wird die Widerspruchsgebühr von 350 EUR erstattet.

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.

Im Falle einer Verbindung gemäß Regel 21 Absatz 1 GMDV wird das Amt bei erfolgreichen Widersprüchen beide (bzw. alle) Widerspruchsgebühren (eine für jeden Widerspruch), jedoch nur eine Vertretungsgebühr festsetzen, wobei die Kosten, die der Anmelder den Widersprechenden zu zahlen hat, 1 000 EUR betragen.

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 Entscheidung von den Beschwerdekammern für nichtig erklärt und an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen wird, muss die Widerspruchsabteilung die Sache erneut entscheiden; die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und die Kostenfestsetzung erfolgen 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 bestellt wurde, 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 ebenfalls 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 den festgesetzten Kosten 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 (Entscheidung vom 16/12/2004, R 0503/2001-4, BIOLACT/BIO).

6 Verfahrenrechtliche Fragen

6.1 Berichtigung von Fehlern

Artikel 43 Absatz 2 GMV Regel 53 GMDV
--

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.

Das Amt definiert „offensichtliche Unrichtigkeit“ in Bezug auf Artikel 43 Absatz 2 GMV und Regel 53 GMDV entsprechend der Erklärung Nr. B.16 der Gemeinsamen Erklärungen des Rates und der Kommission im Protokoll der Sitzung des Rates anlässlich der Annahme der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, wonach „...unter ‚offensichtlichen Unrichtigkeiten‘ Unrichtigkeiten zu verstehen sind, die ganz eindeutig berichtigt werden müssen, da ein anderer als der berichtigte Text nicht beabsichtigt gewesen sein kann.“

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.

6.1.2 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. Hat die Berichtigung eine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen zur Folge oder betrifft sie die Wiedergabe der Marke, so beginnt eine neue Widerspruchsfrist, die jedoch nur für die berichtigten Teile gilt.

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.

Wenn ein Widersprechender, der seinen Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung eingelegt hatte, seinen Widerspruch infolge der erneuten

Veröffentlichung zurücknehmen will, 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 Festsetzung von Fristen ist unabdingbar für eine geordnete und angemessen zügige Verfahrensführung. Fristen sind ein Gesichtspunkt zwingenden Rechts, und ihre strikte Einhaltung ist notwendig, um Klarheit und Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Weitere allgemeine Informationen über Fristen und Weiterbehandlung des Verfahrens sind aus den Richtlinien, 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

Die Länge der verlängerbaren Fristen wird vom Amt festgesetzt. 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 der entsprechende Antrag vor Ablauf der ursprünglichen Frist eingereicht wird und eingegangen ist (Beschluss vom 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). Wenn ein Verlängerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt eingeht, muss er abgelehnt werden.

Grundsätzlich erachtet das Amt jeden fristgerecht eingegangenen ersten Verlängerungsantrag als angemessen und gewährt eine Verlängerung von zwei Monaten (oder kürzer, falls gewünscht). 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 den Richtlinien, 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 und eingegangen ist (Beschluss vom 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), 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, aber noch innerhalb der Frist 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 Amt kann Widerspruchsverfahren entweder von Amts wegen oder auf Betreiben entweder eines Beteiligten oder beider Beteiligten aussetzen.

Gemäß Regel 20 Absatz 7 GMDV „kann“ das Amt Widerspruchsverfahren aussetzen. Die Entscheidung über die Aussetzung liegt somit immer im Ermessen des Amtes.

6.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Wenn beide Beteiligten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eine Aussetzung des Verfahrens beantragen, müssen keine konkreten Gründe angegeben werden und wird die Aussetzung immer gewährt. In diesem Fall und unabhängig von dem von den

Beteiligten beantragten Zeitraum, wird die erste Aussetzung für einen Zeitraum von einem Jahr erteilt, wobei die Beteiligten die Möglichkeit erhalten, die Frist zu beenden. 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, dem zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist gesetzt worden war, erhält eine Frist von zwei Monaten. Im letzten Monat des Zeitraums der Aussetzung ist ein „Opting-out“ nicht mehr möglich, und Anträge mit diesem Ziel werden zurückgewiesen.

Einem gemeinsamen Antrag auf Aussetzung, der mit laufenden Verhandlungen begründet wird, wird nicht stattgegeben, wenn er innerhalb der „Cooling-off“-Frist eingeht, weil der Zweck der „Cooling-off“-Frist darin besteht, vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens einen Zeitrahmen für Verhandlungen festzusetzen.

Grundsätzlich können die Beteiligten gemeinsam Verlängerungen der Aussetzung für Verhandlungen beantragen. Solchen Anträgen wird automatisch mit einer weiteren Verlängerung von einem Jahr stattgegeben. Nach einem Aussetzungszeitraum von drei Jahren wird jedoch erwartet, dass die Beteiligten eine Erklärung abgeben, aus welchem Grund die Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Um möglichen Missbrauch zu vermeiden, kann das Amt sein Ermessen ausüben und entscheiden, das Verfahren nicht weiter auszusetzen.

Anträge, die nur von einem der Beteiligten gestellt werden, werden grundsätzlich abgelehnt. Es ist üblich, dass Beteiligte während des Widerspruchsverfahrens miteinander verhandeln. Es kann jedoch sein, dass ein Beteiligter nur unter der Voraussetzung verhandeln möchte, dass diese Verhandlungen das Verfahren nicht verzögern. Daher geben Verhandlungen keinem der Beteiligten das Recht, eine offene Frist zu missachten, eine Verlängerung dieser Frist oder eine Aussetzung des Verfahrens zu erhalten. Derartige Anträge werden daher abgelehnt.

6.3.2 Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten

Das Amt kann das Widerspruchsverfahren von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten in einer Vielzahl von Fällen aussetzen.

Die GMDV nennt zwei spezifische Fälle, in denen ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden kann:

- Der Widerspruch beruht auf einer Markenmeldung (einschließlich Umwandlung).
- Der Widerspruch beruht auf einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung.

Darüber hinaus kann das Widerspruchsverfahren gemäß GMDV auch dann ausgesetzt werden, wenn es den Umständen entsprechend zweckmäßig ist, z. B. in folgenden Fällen:

- Das Fortbestehen des älteren Rechts ist ungewiss (Widerspruch eingelegt oder Nichtigkeitsklage beantragt).

- Es liegen Bemerkungen Dritter vor, die ernstzunehmende Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke aufwerfen (siehe Seite 51).
- Die Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung weist Fehler auf, die eine Wiederveröffentlichung erforderlich machen.
- Ein Rechtsübergang der älteren GM/GM-Anmeldungen oder der angefochtenen GM-Anmeldungen ist anhängig.
- Der Vertreter legt sein Mandat nieder.

Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwähnten Fälle eine Verpflichtung gibt, das Verfahren auszusetzen. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Amts.

6.3.2.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Regel 20 Absatz 7 GMDV

Verfahren, in denen der Widerspruch auf (i) einer Anmeldung oder (ii) einem älteren Recht beruht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, sollen grundsätzlich nicht gleich zu Beginn des Verfahrens **von Amts wegen** ausgesetzt werden. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass in den meisten Fällen noch während des Verfahrens aus der Anmeldung eine Eintragung wird und sich bei Widersprüchen oder Anträgen auf Nichtigerklärung älterer Rechte eine Lösung ergeben könnte.

In diesen Fällen wird das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife fortgesetzt. Es muss prima facie geprüft werden, ob das betreffende ältere Recht erheblich für den Ausgang des Widerspruchs 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, wird das Verfahren ausgesetzt. Im Falle einer nationalen Anmeldung oder einer älteren nationalen Marke, deren Fortbestehen ungewiss ist, muss zudem der Widersprechende aufgefordert werden, Informationen über den Stand seiner Anmeldung oder Eintragung einzureichen. Bezüglich älterer GM liegen diese Informationen dem HABM vor.

Das Amt kann jedoch das Verfahren zu einem früheren Zeitpunkt aussetzen, wenn dies **von einem der Beteiligten beantragt wird** und das ältere Recht eine Anmeldung ist bzw. das Fortbestehen des älteren Rechts ungewiss ist. Wenn das ältere Recht eine nationale Anmeldung ist, müssen die Beteiligten nachweisen, dass diese problematisch ist. In diesem Fall muss sich das Ergebnis des Verfahrens 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. Eine besondere Rolle spielt in diesen Zusammenhang, ob die ältere Anmeldung bzw. Eintragung in die endgültige Entscheidung über den Widerspruch mit einbezogen werden muss. Dies ist der Fall, wenn das Amt aufgrund der Umstände nicht feststellen kann, dass der Widerspruch zurückzuweisen ist (z. B. weil eindeutig keine Verwechslungsgefahr vorliegt) oder dem Widerspruch stattzugeben ist (weil andere ältere Rechte eindeutig zur Zurückweisung der angefochtenen Marke für alle beanstandeten Waren und Dienstleistungen führen werden).

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 oder Eintragung 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 angefochtenen GM-Anmeldung führt.

6.3.2.2 Ältere GM-Anmeldungen oder Eintragungen

Der Widerspruch wird auf eine Anmeldung gestützt, das Verfahren aber nicht ausgesetzt, weil es ein weiteres älteres Recht (eine eingetragene Marke) gibt, das zur Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung führen kann. Wenn der Widersprechende dieses andere ältere Recht nicht hinreichend substantiiert, wird die ältere Anmeldung entscheidungserheblich. Wenn laut Verfahrensakte der einzigen älteren Anmeldung oder Eintragung Hindernisse im Weg stehen, sollte der Widerspruch ausgesetzt werden.

6.3.2.3 Ältere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/Rechte)

Die Frage der Aussetzung muss von den Beteiligten vorgebracht werden (normalerweise dem Anmelder). In diesem Fall muss der Beteiligte Beweise vorlegen, dass die ältere Marke (Anmeldung oder Eintragung/Recht) Problemen gegenübersteht. 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.

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 der kontradiktorische Teil des Verfahrens zu Ende geht und es keine Informationen gibt, ob aus der Anmeldung eine Eintragung geworden ist oder das nationale Verfahren gegen die ältere Marke abgeschlossen ist. In diesem Fall sollte der Widersprechende das Amt über den Status seiner älteren Anmeldung oder Eintragung informieren müssen.

6.3.2.4 Beispiele

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 das Amt 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 angefochtenen 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.

Die folgenden Beispiele fallen in diese Kategorie älterer nationaler Marken, die problematisch sind:

- 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.

6.3.3 Mehrfache Widersprüche

Regel 21 Absatz 2 GMDV

Sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, zum Beispiel wenn ein Widerspruch eindeutig zur Zurückweisung der angefochtenen Marke einschließlich aller Waren und Dienstleistungen führt, wird das Amt die anderen Verfahren nicht aussetzen.

6.3.3.1 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. 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 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.

6.3.4.1 Überwachung ausgesetzter Verfahren

In Fällen, in denen das Verfahren ohne eine festgesetzte Frist ausgesetzt wurde, wird das Amt den Widerspruch alle sechs Monate überwachen.

Wenn es sich bei dem älteren Recht um eine Anmeldung für eine nationale Eintragung oder eine nationale/internationale Eintragung, die problematisch ist, handelt, erfolgt die Wiederaufnahme des Verfahrens stets in Abhängigkeit von der Reaktion der Beteiligten, die das Amt von etwaigen Änderungen des Status der Anmeldung oder Eintragung in Kenntnis zu setzen und entsprechende Beweismittel vorzulegen haben. Dennoch sendet das Amt alle sechs Monate Erinnerungsschreiben, in denen die Beteiligten auch aufgefordert werden können, die Beweismittel vorzulegen.

6.3.4.2 Wiederaufnahme des Verfahrens

In allen Fällen werden die Beteiligten über die Wiederaufnahme des Verfahrens und gegebenenfalls über etwaige offene Fristen informiert. Etwaige Fristen, die zum Zeitpunkt der Aussetzung anhängig waren, werden auf zwei volle Monate neu festgesetzt; hiervon ausgenommen ist die „Cooling-off“-Frist, die gemäß Regel 18 Absatz 1 GMDV den Zeitraum von 24 Monaten in keinem Fall übersteigen darf.

Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, sobald das nationale Verfahren mit einer rechtsgültigen Entscheidung abgeschlossen oder eine frühere Anmeldung eingetragen oder zurückgewiesen wurde. Wenn das ältere Recht in dieser 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.

6.3.4.3 Berechnung der Fristen

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 30.1.2015 ein Antrag auf eine zweimonatige Aussetzung bearbeitet wird, der von beiden Beteiligten unterschrieben und am 15.1.2015 gestellt wurde (fünf Tage vor Ablauf der Frist des Widersprechenden zur Vervollständigung seines Widerspruchs – 20.1.2015), 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 (nach einem Jahr, unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum) ohne weitere Mitteilung des Amts 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).

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 angefochtenen 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 angefochtenen 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 mehrere Widersprüche gegen teilweise übereinstimmende Waren und Dienstleistungen Erfolg haben, sollte als Erstes die Entscheidung erlassen werden,

welche die meisten Waren und Dienstleistungen der GM-Anmeldung löscht (d. h. in dem Widerspruch mit der größten Reichweite), während die übrigen Widersprüche ausgesetzt werden. Sobald diese erste Entscheidung rechtskräftig ist, erkundigt sich das Amt bei den Widersprechenden, welche die verbleibenden Widersprüche eingereicht haben, ob sie diese aufrechterhalten möchten.

Werden die Widersprüche aufrechterhalten, wird über den Widerspruch mit der nächstgrößten Reichweite entschieden. Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis über alle Widersprüche entschieden wurde.

Wenn zwei Widersprüche den gleichen Umfang haben, gelten für das Treffen der Entscheidungen die allgemeinen Grundsätze.

Im oben in Abschnitt 6.4.1 aufgeführten Beispiel sollte zunächst über Widerspruch 3 oder 4 entschieden werden. Widerspruch 1 betrifft keine teilweise übereinstimmenden Waren und Dienstleistungen und kann daher unabhängig von den übrigen behandelt werden.

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 müssen die Widersprüche 2 und 3 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 1. und 2. beschriebenen Grundsätze in Abhängigkeit vom Ausgang der Entscheidungen und vom Umfang der anhängigen Rechtssachen, ob eine Entscheidung in einigen 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 auf Antrag eines der Beteiligten 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. Die Widersprüche müssen sich in derselben Verfahrensphase befinden.

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, muss das verbundene Verfahren wieder getrennt werden und die Widersprüche werden gesondert behandelt.

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 den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung ersichtlich.

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 angefochtenen GM-Anmeldung im Laufe des Widerspruchsverfahrens) dargestellt.

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 mehrere 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.

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. Wie nachstehend beschrieben, gelten für teilweise Übertragungen dieselben Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren GM-Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

Auf mehrere ältere GM gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als eine ältere GM gestützt wurde, und wenn alle diese Zeichen während des Widerspruchsverfahrens auf denselben neuen Inhaber übertragen wurden, kommen dieselben Grundsätze zur Anwendung wie bei Widersprüchen, die auf einer einzigen GM beruhen (siehe oben).

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eine der älteren Gemeinschaftsmarken übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, mit der Folge, dass es zwei Widersprechende gibt. 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.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, wird dies unabhängig davon akzeptiert, 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.

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 einreichen, d. h. die Übertragungsurkunde oder einen anderen Nachweis, aus dem das Einverständnis der Beteiligten mit dem Rechtsübergang/der Änderung der Inhaberschaft hervorgeht.

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 wird eine Frist eingeräumt, um die Übertragung nachzuweisen.

Da es verschiedene nationale Regelungen gibt, ist die Einreichung einer Abschrift eines bei dem nationalen Amt gestellten Antrags auf Eintragung der Übertragung nicht immer erforderlich. 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.

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. Der alte Inhaber 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.

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. Wie nachstehend beschrieben, gelten für teilweise Übertragungen dieselben Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren nationalen Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

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 dieselben Grundsätze zur Anwendung wie beim Rechtsübergang einer einzigen Marke, auf der ein Widerspruch beruht (siehe oben).

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. 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.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, ist dies unabhängig davon zu akzeptieren, 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.

6.5.1.4 Auf eine Kombination von GM-Eintragungen und nationalen Eintragungen 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, gelten die oben beschriebenen Grundsätze entsprechend.

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, wenn die ursprüngliche Frist ausgelaufen ist.

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 Eintrags-/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.

Dies ist jedoch nur der Fall, 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 alte GM-Anmeldung Y für *Apparate zur Beförderung auf dem Land* und *Bekleidungsstücke* und die neue 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, da zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs dieser nur gegen eine GM-Anmeldung gerichtet war.

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

Artikel 92 GMV

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.

Für nähere Informationen 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 des *GM-Anmelders* oder wenn der *GM-Anmelder* unter gesetzliche Vormundschaft gestellt wurde;
2. wenn sich der *GM-Anmelder* im Konkursverfahren oder in einem ähnlichen Verfahren befindet;
3. wenn der *Vertreter eines Anmelders* stirbt, oder aus einem anderen Grund daran gehindert ist, den Anmelder zu vertreten. 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 wird 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 und Regel 73 Absatz 4 GMDV
--

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 Korrespondenz. 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.

Fristen, die zum Zeitpunkt der Verfahrensunterbrechung noch nicht abgelaufen waren, beginnen von neuem zu laufen, 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

Artikel 92 Absatz 2 GMV Regel 73 Absatz 1 Buchstabe c GMDV

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 zurückgewiesen wird, wenn er innerhalb einer bestimmten Frist keinen Vertreter bestellt.
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

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 1

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Artikel 8 Absatz 1 GMV.....	4
2.1	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV – doppelte Identität	4
2.2	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV – Verwechslungsgefahr	5
2.3	Zusammenhang zwischen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV	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	Liste der Faktoren zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr	10
	Anhang I.....	12

1 Einleitung

Dieses Kapitel bietet eine Einleitung zu sowie einen Überblick über die Begriffe (i) doppelte 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 doppelte Identität und Verwechslungsgefahr werden genutzt, um Marken zu schützen und gleichzeitig ihren Schutzzumfang 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“ (Hervorhebung hinzugefügt).

(Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).

Die Hauptfunktion von Marken als herkunftshinweisende Funktion wurde wiederholt betont und zu einem Grundsatz des EU-Markenrechts (Urteil vom 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30 und vom 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 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. Urteile vom 16/11/2004, C-245/02, Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; und vom 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21), ist aber im „L’Oréal“-Urteil 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.

(Urteile vom 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; und vom 23/03/2010, C-236/08 – C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159, § 75-79).

Bei der Prüfung der Begriffe doppelte 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 doppelter 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 – doppelte 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 nicht eingetragen werden wird:

„... 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 Weitere Leitlinien zu älteren bekannten Marken sind in den Richtlinien, 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, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen, und Kapitel 4, Vergleich von Zeichen, zu finden.

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.

2.3 Zusammenhang zwischen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV

Obwohl sich die besonderen Bedingungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV unterscheiden, hängen sie zusammen. 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.

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 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“ (Urteil vom 11/111997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528) 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.

⁴Dieser Ansatz stammte aus der ständigen Rechtsprechung der Benelux-Länder und wurde unter anderem auf unbekannte Marken angewendet.

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.

In der Rechtssache Canon (§ 29-30) hat der Gerichtshof den Umfang von Verwechslung bezüglich der Herkunft verdeutlicht, als er Nachstehendes 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 den 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.“

(Urteil vom 22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 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, § 24).
- Marken, die eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, genießen somit einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Vgl. diesbezüglich Canon, § 18).

Eine Konsequenz dieser Feststellungen ist, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ein entscheidendes Kriterium für die Begründung einer Verwechslungsgefahr sein könnte, wenn der Ähnlichkeitsgrad zwischen den Zeichen und/oder den Waren und Dienstleistungen gering ist (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

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 GMV ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen, siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 GMV.

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 beispielsweise 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 zur Unterstützung ihrer Argumente vortragen und gegebenenfalls beweisen. Dies geht aus Artikel 76 Absatz 1 GMV hervor, dem gemäß 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 (Entscheidung vom 14. Mai 2002, R 0684/2000-4, Tinox).

Das Eingeständnis von Rechtsbegriffen 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 (Urteile vom 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; und vom 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). 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 Waren- oder Dienstleistungskategorie. 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

4.1 Der maßgebende Zeitpunkt

Der maßgebende Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Zeitpunkt der Entscheidung im Widerspruchsverfahren.

Wenn sich der Widersprechende auf *erhöhte Kennzeichnungskraft* einer älteren Marke beruft, müssen die Voraussetzung 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 Liste der Faktoren zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr wird unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren in folgenden Schritten beurteilt:

- Vergleich der Waren und Dienstleistungen
- Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad
- Vergleich der Zeichen

Kennzeichnungskraft der älteren Marke

- Sonstige Faktoren

Umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Jedem der oben genannten Faktoren widmet sich ein eigenes Kapitel in den Richtlinien.

Anhang I

Aus ständiger Rechtsprechung stammende allgemeine Grundsätze (es handelt sich dabei nicht um direkte Zitate)

Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528
<ul style="list-style-type: none">- Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (§ 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 (§ 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 (§ 23).- Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (§ 23).- Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (§ 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 eine besondere Kennzeichnungskraft zukommt (§ 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 (§ 25).- Der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen Umfang genauer (§ 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 (§ 26).
Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442
<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 (§ 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 (§ 30).- Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen (§ 23).- Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und deren Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen (§ 24).- Verwechslungsgefahr kann auch dann bestehen, wenn für das Publikum die betreffenden Waren an unterschiedlichen Orten hergestellt werden (§ 30).

Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- Die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers, von dem anzunehmen ist, dass er normal informiert und angemessen aufmerksam und verständlich ist, kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (§ 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 (§ 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 (§ 27).
- Es lässt sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 24).

Urteil vom 22. Juni 2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

- 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 (§ 41).
- Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie kann nicht dahin ausgelegt werden, dass
 - 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) (§ 42).

Urteil vom 6. Oktober 2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- 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 (§ 37).

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

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 2

**VERGLEICH VON
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN**

Inhalt

1	Einleitung	6
1.1	Erheblichkeit	6
1.2	Die Klassifikation von Nizza: ein Ausgangspunkt	7
1.2.1	Ihr Wesen als Klassifizierungsinstrument.....	7
1.2.2	Ihre Struktur und Methodik	8
1.2.3	Schlussfolgerungen aus der Struktur der Nizza-Klassifikation.....	8
1.2.4	Änderungen in der Klassifikation von Waren/Dienstleistungen.....	9
1.3	Suchprogramm „Similarity“ (Europäisches Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster) für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen	9
1.4	Definition der Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ (Terminologie)	10
1.4.1	Waren	10
1.4.2	Dienstleistungen	10
1.4.3	Produkte	11
1.5	Bestimmung von Waren/Dienstleistungen	11
1.5.1	Richtiger Wortlaut	11
1.5.1.1	Gemeinschaftsmarken.....	11
1.5.1.2	Ältere nationale Marken und internationale Registrierungen	12
1.5.2	Relevanter Umfang.....	12
1.5.3	Bedeutung von Waren/Dienstleistungen	14
1.6	Objektiver Ansatz	14
1.7	Begründung	15
2	Identität	16
2.1	Grundregeln	16
2.2	Identische Begriffe oder Synonyme	16
2.3	Begriffe, die von einem Oberbegriff oder einer allgemeinen Kategorie abgedeckt sind	17
2.3.1	Die ältere Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke.....	17
2.3.2	Die angefochtene Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der älteren Marke.....	18
2.4	Überschneidung	20
2.5	Praxis der Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften .21	21
3	Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen	22
3.1	Grundregeln	22
3.1.1	Ähnlichkeitsfaktoren	22
3.1.2	Definition relevanter Faktoren	23
3.2	Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren	24
3.2.1	Art	24
3.2.1.1	Indikativer Wert von Klassenüberschriften und Kategorien	24
3.2.1.2	Merkmale der Waren, die ihre Art bestimmen	25

3.2.1.3	Art von Dienstleistungen.....	26
3.2.1.4	Art von Waren im Gegensatz zur Art von Dienstleistungen.....	27
3.2.2	Verwendungszweck.....	27
3.2.3	Nutzung	27
3.2.4	Komplementarität	28
3.2.4.1	Verwendung in Kombination: nicht komplementär	30
3.2.4.2	Nebenwaren/Nebendienstleistungen: nicht komplementär	30
3.2.4.3	Rohstoffe, Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen: nicht komplementär.....	31
3.2.5	In Konkurrenz stehend	31
3.2.6	Vertriebskanal.....	32
3.2.7	Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum	33
3.2.8	Übliche Herkunft (Hersteller/Anbieter).....	34
3.2.8.1	Merkmale einer gemeinsamen Herkunft.....	35
3.3	Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren.....	37
3.3.1	Verknüpfung zwischen Faktoren	37
3.3.2	Bedeutung der einzelnen Faktoren	38
3.3.3	Verschiedene Arten des Vergleichs: Waren mit Waren, Dienstleistungen mit Dienstleistungen und Waren mit Dienstleistungen	39
3.3.4	Grad der Ähnlichkeit.....	39
Anhang I.....		41
1 Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen		41
2 Rohmaterialien und Halbfabrikate		41
3 Zubehör, Accessoires		42
4 Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen		43
5 Beratungsdienstleistungen		44
6 Vermietung und Leasing.....		45
6.1 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und damit verbundenen Dienstleistungen		45
6.2 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und Waren.....		46
Vermietungsdienstleistungen/Leasingdienstleistungen sind grundsätzlich immer den Waren unähnlich, die vermietet/geleast werden.....		46
Anhang II.....		47
1 Chemische Erzeugnisse, pharmazeutische Erzeugnisse und Mittel für die Schönheitspflege.....		47
1.1 Gegenüberstellung von Chemikalien (Klasse 1) und chemischen Erzeugnissen (Klassen 3 und 5).....		47
1.2 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Erzeugnissen		48

1.3	Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke	49
1.4	Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Mitteln für die Schönheitspflege.....	49
1.5	Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Dienstleistungen	50
2	Automobilindustrie.....	50
3	Elektrische Apparate/Instrumente	51
4	Mode- und Textilindustrie	51
4.1	Gegenüberstellung von Rohmaterialien oder Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen.....	51
4.2	Gegenüberstellung von Textilwaren (Klasse 24) und Bekleidungsstücken (Klasse 25).....	52
4.3	Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25).....	52
4.4	Modisches Zubehör.....	52
4.5	Gegenüberstellung von Bekleidung, Schuhen und Kopfbedeckungen für den Sport (Klasse 25) und Gymnastik- und Turngeräten (Klasse 28).....	53
4.6	Gegenüberstellung von Modedesign (Klasse 42), Schneiderdienstleistungen (Klasse 40) und Bekleidungsstücken (Klasse 25)	54
5	Lebensmittel, Getränke und Restaurantdienstleistungen	54
5.1	Zutaten in Lebensmittelprodukten	54
5.2	Hauptbestandteil	54
5.3	Gegenüberstellung von alkoholfreien Getränken (Klasse 32) und alkoholischen Getränken (ausgenommen Bieren) (Klasse 33)	55
5.4	Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33)	55
5.5	Gegenüberstellung von Verpflegung und Speisen und Getränke	55
6	Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen	56
7	Einzelhandelsdienstleistungen	59
7.1	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und irgendeiner Ware: unähnlich	60
7.2	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und denselben spezifischen Waren: in geringem Grad ähnlich	61
7.3	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und anderen oder ähnlichen spezifischen Waren: unähnlich.....	61

7.4	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und Einzelhandelsdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren: identisch	61
7.5	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren: ähnlich	61
7.6	Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze Anwendung finden	62
7.7	Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze keine Anwendung finden	62
8	Finanzdienstleistungen.....	63
8.1	Gegenüberstellung von Bankdienstleistungen (Klasse 36) und Versicherungsdienstleistungen (Klasse 36).....	63
8.2	Gegenüberstellung von Immobilienwesen (Klasse 36) und Finanzwesen (Klasse 36)	64
8.3	Gegenüberstellung von Kreditkarten (Klasse 9) und Finanzdienstleistungen (Klasse 36).....	65
9	Transport, Verpackung und Lagerung.....	65
9.1	Gegenüberstellung von Transport von Waren (Klasse 39) und allen Waren	65
9.2	Gegenüberstellung von Verpackung und Lagerung von Waren (Klasse 39) und allen Waren	66
10	Informationstechnologie.....	66
10.1	Gegenüberstellung von Computern und Computersoftware	66
10.2	Gegenüberstellung von Software und Geräten, die Software verwenden	66
10.3	Software, herunterladbare „Apps“ und herunterladbare elektronische Publikationen	67
10.4	Gegenüberstellung von spezifischer Software und spezifischer Software	67
10.5	Gegenüberstellung von Computern und Software (Klasse 9) und Programmierung von Computern (Klasse 42).....	68
10.6	Gegenüberstellung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer und Computersoftware (Klasse 9) und Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38)	68

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 folglich 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 der Waren/Dienstleistungen belegt hat, so wie sie eingetragen sind. So ist insbesondere zu bestimmen, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wurde, zu der Kategorie der Waren und Dienstleistungen gehören, für die die Marke eingetragen wurde, da gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV der Nachweis der Benutzung einer Ware oder einer Dienstleistung, die der eingetragenen Ware oder Dienstleistung lediglich ähnlich ist, kein Nachweis der Benutzung der eingetragenen Ware oder Dienstleistung ist (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis).

Entsprechend kann ein Nachweis der Benutzung von Waren und Dienstleistungen auch bei der Prüfung eines Anspruchs auf erhöhte Kennzeichnungskraft erheblich sein. In derartigen Fällen ist häufig zu prüfen, 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 Richtlinien, Teil C, Widerspruch, 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, auf den die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr abzustellen ist, da als maßgebliche Verkehrskreise diejenigen Kreise für die Waren/Dienstleistungen gelten, bei denen Identität oder Ähnlichkeit festgestellt wurde (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit).

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 Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers [Artikel 8 Absatz 3 GMV]), sowie nach den geltenden Bestimmungen

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.

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). Zudem ist gemäß Artikel 8 Absatz 5 GMV der Grad der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ein Faktor, der bei der Prüfung, ob der Verbraucher eine Verbindung zwischen den Marken wahrnehmen wird oder nicht, zu berücksichtigen ist. Die Waren oder Dienstleistungen können z. B. so offensichtlich unähnlich sein, dass die Benutzung der jüngeren Marke für die angefochtenen Waren und Dienstleistungen den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke nicht in Erinnerung zu bringen vermag (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken [Artikel 8 Absatz 5 GMV]).

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 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 und 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).

Wenn zwei bestimmte Waren/Dienstleistungen von demselben Oberbegriff einer Klassenüberschrift abgedeckt werden, bedeutet dies nicht *automatisch*, dass sie als ähnlich oder gar identisch anzusehen sind: *Kraftfahrzeuge* und *Fahrräder* fallen zwar beide unter *Fahrzeuge* in Klasse 12, werden aber als unähnlich angesehen.

Ferner gelten in verschiedenen Klassen aufgelistete Waren/Dienstleistungen nicht zwangsläufig als unähnlich (Urteil vom 16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 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.

Für viele Klassen der Nizza-Klassifikation gelten Gliederungskriterien wie Funktion, Zusammensetzung und/oder Verwendungszweck, 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; anhand ihres konkreten Verwendungszwecks ist jedoch eine Unterscheidung und damit eine andere Klassifizierung möglich.
- Entsprechend sind die meisten Ledererzeugnisse aufgrund ihrer Art in Klasse 18 eingereiht, während Lederbekleidung in die Klasse 25 gehört, da sie einem ganz konkreten Zweck dient, nämlich dem, 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 keiner einheitlichen Logik. Manche Klassen bestehen 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 enthalten Klassenüberschriften Oberbegriffe, die einen anderen Oberbegriff umfassen und somit identisch sind.

Beispiel: Unter *Verbandmaterial* in Klasse 5 steht auch *Pflaster* in Klasse 5.

Andere spezifische Begriffe in einer Klassenüberschrift dienen nur dazu klarzustellen, dass sie nicht zu einer anderen Klasse gehören.

Beispiel: *Klebstoffe für gewerbliche Zwecke* sind bereits enthalten in *chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke* in Klasse 1. Sie sind hier lediglich aufgeführt, um den Unterschied zu den in Klasse 16 eingestuften Klebstoffen deutlich zu machen, die zur Verwendung für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke 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

In der Regel werden bei jeder Überarbeitung der Nizza-Klassifikation Änderungen an der Einstufung von Waren/Dienstleistungen (und insbesondere Verschiebungen in andere Klassen) oder am Wortlaut der Überschriften vorgenommen. In solchen Fällen muss das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen sowohl der älteren als 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.
- In der zehnten Ausgabe der Klassifikation von Nizza wurden *Verkaufsautomaten* von Klasse 9 in Klasse 7 verschoben, da es sich bei einem Verkaufsautomaten im Wesentlichen um eine angetriebene Maschine handelt und es für sinnvoller erachtet wurde, ihn als solchen zusammen mit anderen Maschinen in Klasse 7 einzustufen. Da sich jedoch die Art dieser Waren nicht verändert hat, gelten *Verkaufsautomaten*, die aufgrund unterschiedlicher Anmeldetage in den einzelnen Anmeldungen in verschiedene Klassen eingestuft wurden, als identisch.

1.3 Suchprogramm „Similarity“ (Europäisches Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster) für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen

Das Tool „[Similarity](#)“ 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. Es dient dazu, die Vorgehensweisen bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen zu vereinheitlichen und Kohärenz bei den Widerspruchsentscheidungen zu gewährleisten. Die Prüfer sind gehalten, das Suchprogramm „Similarity“ anzuwenden.

Das Tool „Similarity“ basiert auf dem Vergleich konkreter Paare von Waren und Dienstleistungen. Bei einem „Paar“ werden zwei „Begriffe“ einander gegenübergestellt. Ein „Begriff“ setzt sich aus einer Klassennummer aus der Klassifikation von Nizza (1-45) und einem Textelement, d. h. einer bestimmten Ware oder Dienstleistung (einschließlich Oberbegriffen von Waren und Dienstleistungen wie „Bekleidung“ oder „Bildung“), zusammen. Eine Abfrage kann zu fünf möglichen Ergebnissen führen: Identität, hoher Grad an Ähnlichkeit, Ähnlichkeit, geringer Grad an Ähnlichkeit und Unähnlichkeit. Zu jedem Ähnlichkeitsgrad gibt das Suchprogramm an, anhand welcher Kriterien das jeweilige Ergebnis zustande gekommen ist.

Das Suchprogramm „Similarity“ wird laufend auf den neuesten Stand gebracht und bei Bedarf überarbeitet, um sicherzustellen, dass es eine umfassende und zuverlässige Informationsquelle ist.

Da das Tool 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 GMV 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 bezeichnet der Begriff „Ware“ jeden handelbaren Artikel. 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 immateriell 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, die/der immateriell ist und nicht die Übertragung des Eigentums an einem dinglichen Gegenstand zur Folge hat. Im Gegensatz zu Waren ist eine Dienstleistung stets immateriell.

Wichtig ist, dass Dienstleistungen wirtschaftliche Tätigkeiten für Dritte umfassen.

- Werbung für eigene Waren ist keine Dienstleistung, der Betrieb einer Werbeagentur (Gestaltung von Werbekampagnen für Dritte) dagegen ist eine Dienstleistung. Ähnliches gilt für *Schaufensterdekoration*; diese Tätigkeit ist nur dann eine Dienstleistung, wenn sie Dritten gegenüber erbracht wird, nicht wenn Schaufenster im eigenen Geschäft dekoriert werden.
- 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. Ausführlichere Informationen siehe Anhang II, Abschnitt 7, Einzelhandelsdienstleistungen.

Ein Anhaltspunkt dafür, dass eine Tätigkeit nach dem Markenrecht 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 (entweder in einer physischen Niederlassung oder online) 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 (Urteil vom 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Vielmehr spielt eine Rolle, ob es für die Dienstleistung ein eigenes Marktsegment und angesprochene Verkehrskreise gibt, anstatt die Art und Weise der Vergütung.

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 Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch als „Produkte“ bezeichnet werden, ist für ihre Einstufung als Waren oder Dienstleistungen 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/Dienstleistungen ermittelt werden.

1.5.1.1 Gemeinschaftsmarken

Eine GM-Anmeldung wird in allen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht (Artikel 120 Absatz 1 GMV). Auch alle Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister erfolgen in allen Amtssprachen (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

- der Wortlaut in der ersten Sprache, wenn die erste Sprache eine der fünf Sprachen des Amtes ist,
- der Wortlaut in der vom Anmelder angegebenen zweiten Sprache, wenn die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes ist (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 grundsätzlich nicht in Zweifel ziehen. Die Gegenpartei kann allerdings die Richtigkeit der Übersetzung im kontradiktorischen Teil des Verfahrens in Frage stellen (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen).

Für internationale Registrierungen gemäß dem Madrider Protokoll ist die Sprache maßgeblich, in der die internationale Registrierung vorgenommen wurde (Französisch, Englisch oder Spanisch). Wenn die Sprache des Widerspruchsverfahrens nicht der Sprache der internationalen Registrierung entspricht, muss jedoch wie bei älteren nationalen Marken eine Übersetzung vorgelegt werden.

1.5.2 Relevanter Umfang

Für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen ist der Wortlaut der jeweiligen Verzeichnisse von Waren/Dienstleistungen maßgeblich. Jede tatsächliche oder beabsichtigte nicht im Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen aufgeführte Benutzung ist für den Vergleich unerheblich, da dieser Vergleich Teil der Prüfung einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren/Dienstleistungen ist, auf die der Widerspruch gestützt wird und gegen die der Widerspruch gerichtet ist; es handelt sich nicht um eine Prüfung einer tatsächlichen Verwechslung oder Verletzung (Urteil vom 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Wenn jedoch ein Benutzungsnachweis für die ältere Marke verlangt wurde und der vorgelegte Nachweis nur einen Teil der genannten Waren/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 (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/Dienstleistungen,

- die aus Zulässigkeitsgründen nicht berücksichtigt werden können,
- die nicht ordnungsgemäß substantiiert wurden (weil z. B. das Verzeichnis der Waren/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/Dienstleistungen der Anmeldung oder der Waren/Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestützt wird, oder beider Elemente während des Verfahrens auf den Umfang der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen aus.

Eine Analyse des Wortlauts des Verzeichnisses der Waren/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 einer allgemeineren Kategorie zu verdeutlichen.

Formulierungen wie *insbesondere* (oder *zum Beispiel*, *wie beispielsweise*, *einschließlich* oder andere gleichbedeutende Begriffe) zeigen an, dass es sich nur um eine beispielhafte Aufzählung von Produkten handelt, die unter eine Kategorie 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 09/04/2003, T-224/01, Nu-tride, EU:T:2003:107).

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 z. B. 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 der gleichen oder einer ähnlichen Kategorie verwendet werden. Wird ein Semikolon verwendet, dient es der Trennung zwischen Begriffen. Werden Begriffe durch unterschiedliche Satzzeichen getrennt, kann dies ihre Bedeutung verändern und beim Vergleich von Waren/Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Nähere Informationen zu Satzzeichen im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung.

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/oder 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 von in dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen verwendeten Begriffen bestehen, müssen diese Begriffe 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*.

Wenn Begriffe im semantischen Kontext, wirtschaftlichen Kontext und/oder gemäß der Klassifikation von Nizza unterschiedliche Bedeutungen haben oder zweifelhaft sind, hat die Bedeutung der Begriffe 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 Urteil vom 13/07/2004, T-115/02, a vor einem schwarzen elliptischen Hintergrund, EU:T:2004:234, § 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 den Vergleich der betreffenden Waren/Dienstleistungen haben der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die

Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Nur bei der Gesamtbeurteilung einer Entscheidung berücksichtigen die Prüfer alle relevanten Faktoren.

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.

Der Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist eine Rechtsfrage, die das Amt von Amts wegen prüfen muss, auch wenn sich die Parteien hierzu nicht äußern.² Die Prüfung des Amts von Amts wegen ist jedoch auf offenkundige Tatsachen beschränkt, d. h. auf Tatsachen, die allgemein bekannt sind oder über allgemein zugängliche Quellen in Erfahrung gebracht werden können; damit sind technisch hochkomplizierte Tatsachen ausgeschlossen (Urteil vom 03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Folglich sind von Amts wegen über die Beweismittel/Argumente der Parteien oder allgemein bekannte Tatsachen hinaus keine Spekulationen oder eingehendere Prüfungen vorzunehmen (Urteil vom 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Dies folgt aus Artikel 76 Absatz 1 GMV, wonach das Amt in Widerspruchsverfahren bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist (siehe auch Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 1, Allgemeine Grundsätze).

1.7 Begründung

Der Prüfer hat das Ergebnis des Vergleichs (Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit) für jede einzelne in der Anmeldung aufgeführte Ware und Dienstleistung zu begründen. Der Prüfer darf jedoch nur allgemeine Begründungen für die betreffenden Gruppen von Waren oder Dienstleistungen verwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen gleichartige Merkmale aufweisen (siehe sinngemäß Beschluss vom 18/03/2010, C-282/09 P, P@ywebcard/Paywebcard, EU:C:2010:153, § 37-38; Urteile vom 12/04/2011, T-28/10, Euro Automatic Payment, EU:T:2011:158, § 54; und vom 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

² Urteil vom 16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59.

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 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 allgemeine Kategorien 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 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, die nach den oben dargestellten Grundsätzen ermittelt wurden. 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 mithilfe von Definitionen aus Wörterbüchern, Ausdrücken aus der Nizza-Klassifikation und insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 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 wirtschaftlicher 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* (handbetätigten Werkzeugen) 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.

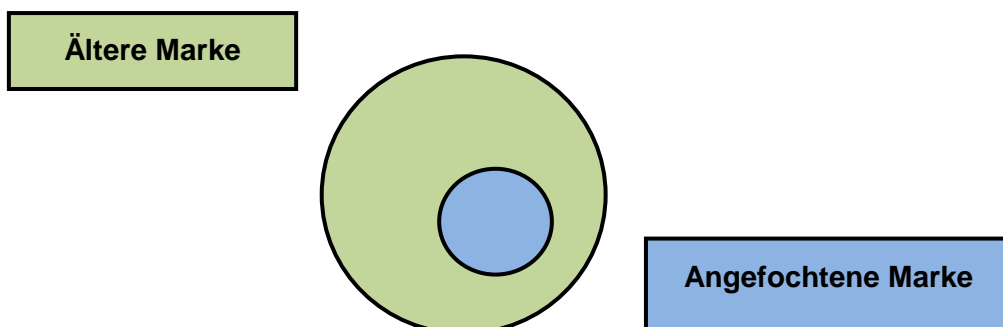
Diese Argumentation hat jedoch nicht Bestand, wenn die unterschiedliche Klassifizierung lediglich auf eine Überarbeitung der Nizza-Klassifikation zurückzuführen ist oder wenn eindeutig ist, dass die Waren/Dienstleistungen wegen eines offensichtlichen Fehlers falsch „klassifiziert“ wurden.

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 Begriffe, die von einem Oberbegriff oder einer allgemeinen Kategorie abgedeckt sind

2.3.1 Die ältere Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke

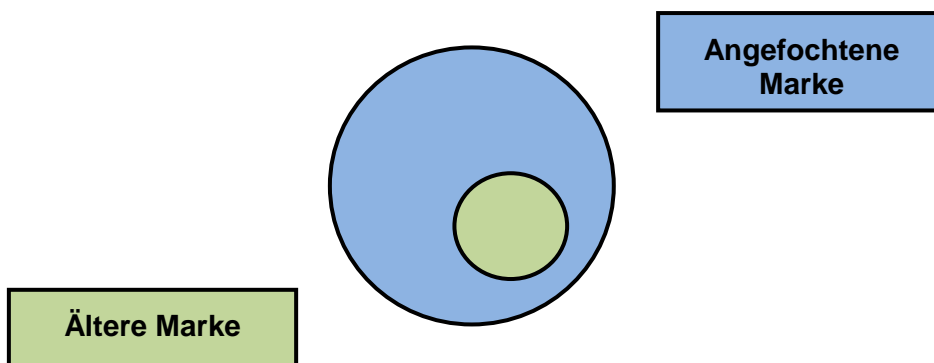


Enthält das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen des älteren Rechts einen Oberbegriff oder eine allgemeine Kategorie, der/die die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit abdeckt, sind die Waren/Dienstleistungen identisch (Urteil vom 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 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 die 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 allgemeine Kategorie abgedeckt, sind diese Waren/Dienstleistungen als identisch anzusehen, da das Amt nicht von Amts wegen die allgemeine Kategorie der Waren/Dienstleistungen des Anmelders/Inhabers zergliedern kann (Urteil vom 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 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/Dienstleistungen so einschränken, dass eine Identität ausgeschlossen, eine Ähnlichkeit hingegen nach wie vor möglich ist (Urteil vom 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 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/Dienstleistungen nicht oder nur unzureichend ein, wird das Amt den Oberbegriff oder den allgemeinen Begriff/die allgemeine Kategorie der angefochtenen Marke als Einheit behandeln und Identität feststellen.

Deckt die angefochtene Marke einen Oberbegriff oder einen allgemeinen Begriff/eine allgemeine Kategorie sowie spezifische Waren ab, die von diesem Oberbegriff oder dem allgemeinen Begriff/der allgemeinen Kategorie abgedeckt sind, müssen diese alle mit den spezifischen älteren Waren/Dienstleistungen verglichen werden. Wird bei dem Oberbegriff oder dem allgemeinen Begriff/der allgemeinen Kategorie Identität festgestellt, gilt dies 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 einen allgemeinen Begriff/eine allgemeine Kategorie ab sowie spezifische Begriffe, die nicht gesondert, sondern nur als Beispiele aufgelistet werden, unterscheidet sich der Vergleich insofern, als nur der Oberbegriff oder der allgemeine Begriff/die allgemeine Kategorie zu vergleichen ist.

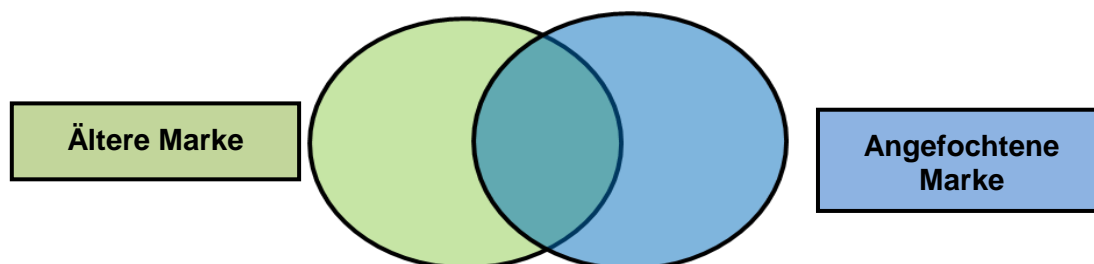
Beispiel

- 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* streicht.

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.

2.4 Überschneidung



Stimmen zwei Kategorien von Waren/Dienstleistungen teilweise überein („Überschneidung“), kann Identität gegeben sein, wenn

- a. sie derselben Klasse zugeordnet sind,
- b. 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>Fahrzeugsitze³</i>	Sitze für Landfahrzeuge
<i>Brot</i>	<i>Dauerbackwaren</i>	Vorratsbrot
<i>Elektrische Küchenutensilien</i>	<i>Thermometer⁴</i>	Elektrische Küchenthermometer
<i>Seife</i>	<i>Putzmittel</i>	Seifen für Reinigungszwecke
<i>Wissenschaftliche Instrumente</i>	<i>Optische Instrumente</i>	Wissenschaftliche optische Instrumente, z. B. Mikroskope
<i>Online-Bankdienstleistungen</i>	<i>Kommerzielle Bankdienstleistungen</i>	Kommerzielle Online-Bankdienstleistungen

In derartigen Fällen ist es dem Amt unmöglich, diese Waren aus den genannten Kategorien herauszufiltern. Da das Amt von Amts wegen die allgemeine Kategorie der Waren des Anmelders/Inhabers nicht weiter zergliedern kann, gelten sie als identisch.

In dem fünften 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.

³ Urteil vom 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.

⁴ Urteil vom 19/01/2011, T-336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34.

2.5 Praxis der Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften

Gemäß der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten vom 20/06/2012 erhebt das Amt keine Einwände gegen die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften; allerdings muss diese Identifizierung hinreichend klar und genau sein.⁵

Dieser Mitteilung zufolge legt das Amt die Verwendung aller Oberbegriffe der Klassenüberschrift folgendermaßen aus:

- **Am oder vor dem 26/06/2012 angemeldete Gemeinschaftsmarken:** Im Hinblick auf Gemeinschaftsmarken, die vor dem Inkrafttreten der genannten Mitteilung⁶ 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 31/01/2013 in der Rechtssache T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 49-50, bekräftigte das Gericht diese Auslegung des Schutzzumfangs älterer Gemeinschaftsmarken.

- **Am oder nach dem 21/06/2012 angemeldete Gemeinschaftsmarken:** Der Anmelder einer Marke, der alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizza-Klassifikation zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen verwendet, 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.

Das HABM und alle nationalen Markenämter der Europäischen Union haben eine Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung des Urteils „IP Translator“ (nachstehend: „Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator““) 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 von dem/den nationalen Amt/Ämtern 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.

⁵ Siehe „Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den Oberbegriffen der Nizza-Klassenüberschriften“.

⁶ Diese Mitteilung trat am 21/06/2012 in Kraft.

- 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, Litauen, Malta und Rumänien** (siehe Tabelle 1 der Gemeinsamen Mitteilung). Das HABM legt diese nationalen Marken dahin gehend 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 der 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 hängt nicht von einer bestimmten Anzahl von Kriterien ab, die im Voraus festgelegt und in allen Fällen angewandt werden könnten.

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen war auch Gegenstand der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache Canon (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). 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 ihre Art, ihre Endnutzer (**soll heißen** „Verwendungszweck“) und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (§ 23).

Die Verwendung von „unter anderem“ weist darauf hin, dass es sich um eine lediglich beispielhafte Aufzählung des Gerichtshofs handelt. 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 könnten.

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 bestimmten Faktors hängt also von den jeweiligen zu vergleichenden Waren/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 werden die Waren/Dienstleistungen verwendet?
- 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 eines Produkts/einer Dienstleistung lässt sich definieren als die wesentlichen Eigenschaften oder Merkmale, an denen dieses Produkt/diese Dienstleistung erkannt wird. Die Art entspricht häufig einem bestimmten Typ oder einer bestimmten Sorte von Produkt/Dienstleistung oder einer besonderen Kategorie, zu der dieses Produkt/diese 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 allgemeine Kategorie fallen, bedeutet nicht automatisch, dass sie derselben Art sind. Eine solche allgemeine Kategorie ist zum Beispiel *Nahrungsmittel* (*foodstuffs for human consumption*).

Beispiele

- *Frischobst* (Klasse 31) einerseits und *Kaffee, Mehl und Brot* (Klasse 30) andererseits sind verschiedener Art, auch wenn sie alle Nahrungsmittel sind.
- *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild* (Klasse 29) sind Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. *Obst und Gemüse* (Klasse 31) sind Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs. 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.

Beispiel

- *Kondensmilch* und *Käse* (beide in Klasse 29) sind von der gleichen Art, da sie zur gleichen Produktkategorie gehören, nämlich zu den Milchprodukten, einer Unterkategorie von Nahrungsmitteln (Urteil vom 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Merkmale der Waren, die ihre Art bestimmen

Bei der Bestimmung der Art der betreffenden Waren können vielfältige Merkmale helfen. Dazu gehören unter anderem:

Zusammensetzung: z. B. Bestandteile, Materialien, aus denen die Waren bestehen.

Beispiel

- *Joghurt* (Klasse 29) ist ein Milcherzeugnis (die Art des Joghurts 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* (Klasse 20) und eine *Puppe* (Klasse 28) 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* (Klasse 9) ist ein optisches Gerät (die Art eines Teleskops 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

- Alle Getränke sind flüssig. Sie unterscheiden sich in ihrer Art von festen Nahrungsmitteln. Beim Vergleich von zwei verschiedenen Getränken ist deren physikalischer Zustand jedoch nicht als zielführend anzusehen: *Milch* (Klasse 29) und *alkoholische Getränke* (Klasse 33) sind nicht von der gleichen Art.
- *Joghurt* wird sowohl in fester als auch in flüssiger Form vermarktet. Die Art dieser Ware wird jedoch nicht durch ihren physikalischen Zustand definiert, sondern – wie bereits erwähnt – anhand ihres Grundbestandteils (Milch). Die Art eines festen Joghurts und eines flüssigen Joghurts ist in beiden Fällen identisch (d. h. ein Milchprodukt).

3.2.1.3 Art von Dienstleistungen

Bei der Bestimmung der Art von Dienstleistungen können die 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* (Klasse 39) sind von der gleichen Art wie *Busdienstleistungen* (Klasse 39), 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 oder Handelsgüter. Ihr Verkauf beinhaltet in der Regel die Übertragung des Eigentums an etwas Physischem. Dienstleistungen hingegen sind die Erbringung immaterieller Leistungen.

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 andere mögliche 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* (Klasse 30) und *Kautabak* (Klasse 34) 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 dahin gehend besteht, dass die eine für die Verwendung der anderen in einer Weise unerlässlich (wesentlich) oder wichtig (erheblich) ist, die bei Verbrauchern den Eindruck erweckt, dass die Herstellung dieser Waren bzw. die Erbringung dieser Dienstleistungen durch dasselbe Unternehmen erfolgt (siehe in diesem Sinne Urteile vom 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; vom 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; und vom 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

Die komplementäre Beziehung zwischen den Waren/Dienstleistungen kann beispielsweise funktionaler Art sein.

Beispiel

- Die Dienstleistung *Hosting von Webseiten im Internet* in Klasse 42 kann ohne die *Programmierung von Computern* in Klasse 42 nicht existieren. Es besteht eine funktionale Komplementarität zwischen diesen Dienstleistungen, die von ihrer Art her beide in den Bereich der Informationstechnologie fallen. Zudem sind diese Dienstleistungen an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und werden über die gleichen Kanäle vertrieben. Daher sind sie ähnlich (Urteil vom 29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 36 und 43).

Per definitionem können Waren, die für unterschiedliche Verkehrskreise gedacht sind, nicht komplementär sein (Urteile vom 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; und vom 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.1, Verknüpfung zwischen Faktoren.

Beispiel

- *Textilprodukte* in Klasse 24 (an das breite Publikum gerichtet) und *Dienstleistungen der Behandlung von Textilprodukten* in Klasse 40 (an professionelle Abnehmerkreise gerichtet) können nicht komplementär sein (Urteil vom 16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Diese Waren und Dienstleistungen sind nicht ähnlich.

Eine Komplementarität führt an sich nicht zwangsläufig zu dem Schluss, dass Waren und/oder Dienstleistungen einander ähnlich sind. Auch wenn vielleicht ein gewisser Grad an Komplementarität besteht, können die jeweiligen Waren und/oder Dienstleistungen unähnlich sein.

Beispiel

- Es besteht insofern ein gewisser Grad an Komplementarität zwischen *Wein* (Klasse 33) und *Weingläsern* (Klasse 21), als Weingläser für das Trinken von Wein bestimmt sind. Diese Komplementarität ist jedoch nicht hinreichend ausgeprägt, um auf das Bestehen einer Ähnlichkeit dieser Waren schließen zu können. Zudem sind sie nicht von der gleichen Art, haben nicht die gleiche übliche Herkunft und werden auch nicht über die gleichen Kanäle vertrieben (Urteil vom 12/07/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34, bestätigt durch Urteil vom 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).

Wurde jedoch die Komplementarität von Waren/Dienstleistungen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie „übliche Herkunft“ und/oder „Vertriebskanal“ festgestellt, kann Ähnlichkeit konstatiert werden.

Beispiele

- *Skier* (Klasse 28) und *Skistiefel* (Klasse 25) ergänzen einander, da die Verwendung des Einen für die Verwendung des Anderen unerlässlich ist. Die maßgeblichen Verkehrskreise könnten denken, dass beide Waren von demselben Unternehmen hergestellt werden. Zudem sind sie an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und werden über die gleichen Kanäle vertrieben. Folglich werden diese Waren als ähnlich betrachtet.
- *Lehrmaterial* in Klasse 16 (wie Druckwerke, Datenträger mit Aufzeichnungen und Audio-/Videokassetten) sind wesentlich für *Lehrveranstaltungen* in Klasse 41 und ergänzen sie somit. Im Allgemeinen stammt dieses Material von demselben Unternehmen, ist an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und wird über die gleichen Kanäle vertrieben. Diese Waren sind den betreffenden Dienstleistungen ähnlich (z. B. Urteil vom 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).

- *Dienstleistungen eines Architekten* (Entwerfen von Gebäuden) (Klasse 42) sind unerlässlich für das *Bauwesen* (Klasse 37). Diese Dienstleistungen werden häufig zusammen über die gleichen Vertriebskanäle, von den gleichen Anbietern und für die gleichen Verkehrskreise angeboten. Folglich sind diese Dienstleistungen komplementär und ähnlich (Urteil vom 09/04/2014, T-144/12, Comsa, EU:T:2014:197, § 65-67).

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 Zweckmäßigkeit zusammen genutzt werden (z. B. Brot und Butter). Das bedeutet jedoch, dass sie füreinander nicht von wesentlicher Bedeutung sind (Entscheidung vom 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB, § 20). In solchen Fällen kann Ähnlichkeit nur aufgrund anderer Faktoren ermittelt werden, nicht jedoch gestützt auf Komplementarität.

Beispiel

- Selbst wenn die Funktion von *Transmissionsriemen* in Klasse 12 mithilfe eines *Gerätes für die Prüfung von Kraftfahrzeugen* in Klasse 9 gemessen werden kann, bedeutet dies nicht, dass die Waren komplementär sind. In bestimmten Fällen kann es zweckmäßig sein, die Leistung des einen oder anderen Parameters zu messen, aber eine reine Zweckmäßigkeit ist nicht ausreichend für den Schluss, dass eine Ware für die andere unerlässlich ist (Entscheidung vom 03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN, § 39).

Bestimmten Waren, die häufig miteinander abgestimmt werden, aber nicht in den Anwendungsbereich anderer Ähnlichkeitsfaktoren fallen, wurde vom Gericht eine ästhetische Komplementarität zugesprochen (Urteile vom 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 62; vom 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35-39; vom 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49-50; und vom 20/10/2011, T-214/09, COR II, EU:T:2011:612, § 32-37). Diese Beziehung zwischen den Waren fällt aus der derzeitigen Definition vom Komplementarität heraus.

Beispiel

- *Handtaschen* (Klasse 18) und *Bekleidungsstücke* (Klasse 25) sind eng miteinander 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

Wenn bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen lediglich der Unterstützung oder Ergänzung eines anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung dienen, gelten sie nicht als komplementär im Sinne der Rechtsprechung. 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.

Beispiele

- *Organisation und Durchführung von Ausstellungen* ist nicht ähnlich mit *Druckereierzeugnissen einschließlich Veranstaltungshinweisen* (Klasse 16), da diese Waren lediglich dazu dienen, eine bestimmte Veranstaltung anzukündigen und dafür Werbung zu machen. Diese Waren und Dienstleistungen sind nicht komplementär.
- *Diätetische Kräuterzusätze* in Klasse 5 sind nicht unerlässlich oder wichtig für die Verwendung von *Bier, Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern und sonstigen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Obstsaften, Sirupen und sonstigen Präparaten für die Zubereitung von Getränken* in Klasse 32. Bei jedem kombinierten Verzehr dieser Produkte gelten diese lediglich als Nebenwaren. Daher sind diese Waren nicht komplementär. Da sie sich darüber hinaus in Bezug auf den Zweck, die Vertriebskanäle und üblichen Hersteller unterscheiden und nicht miteinander konkurrieren, sind diese Waren nicht ähnlich (Urteil vom 23/01/2014, T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 84).

3.2.4.3 Rohstoffe, Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen: 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. Ähnliches gilt für Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen (siehe auch Anhang I, Abschnitte 1 und 2, und Anhang II, Abschnitte 5.1 und 5.2).

Beispiel

- *Kunststoffe im Rohzustand oder Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate)* (Klassen 1 und 17) können nicht als Ergänzung zu *Fertigerzeugnissen* (aus diesen Materialien hergestellte Erzeugnisse in Klassen 9 und 12) betrachtet werden mit der Begründung, dass die Rohstoffe für die Herstellung der Fertigerzeugnisse bestimmt sind (siehe in diesem Sinne Urteil vom 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).

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 (Urteil vom 04/02/2013, T-504-11, DIGNITUDE, EU:T:2013:57, § 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.
- *Elektrorasierer* und *Rasierklingen* (beide in Klasse 8) stehen miteinander in Konkurrenz, da sie beide dem gleichen Zweck dienen.

In manchen Fällen können die Preise von miteinander konkurrierenden Waren/Dienstleistungen erheblich voneinander abweichen; dies allein kann jedoch keinen Einfluss auf die Analyse haben, ob sie miteinander in Konkurrenz stehen oder nicht.

Beispiel

- *Goldschmuck* und *Modeschmuck*⁷ (beide in Klasse 14) konkurrieren miteinander, auch wenn sich ihr Preis (und Wert) deutlich unterscheiden kann.

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 zwei Waren/Dienstleistungen. In mehreren Urteilen der EU-Gerichte wurde er als zusätzlicher Faktor herangezogen (siehe unter anderem Urteil vom 21/04/2005, T-164/03, *monBébé*, EU:T:2005:140, § 53). Die Gründe hierfür sind folgende:

Werden die Waren/Dienstleistungen über die gleichen Vertriebswege auf den Markt gebracht, so kann dies vom Verbraucher dahin gehend 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, wie 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 jedoch 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 die an diesen Orten zum Verkauf angebotenen Waren von

⁷ Als Modeschmuck gilt Schmuck, der aus kostengünstigen Metallen und Imitationssteinen oder Halbedelsteinen hergestellt und zu dekorativen Zwecken getragen wird.

einer Vielzahl unabhängiger Unternehmen stammen. 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 im Vergleich zu Fahrrädern

Beide gehören zwar zu *Fahrzeuge* in Klasse 12, werden jedoch 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 (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit).

Die maßgeblichen Verkehrskreise können bestehen aus

- der breiten Öffentlichkeit (den Verkehrskreisen im weitesten Sinne) oder
- professionellen Abnehmerkreisen (Gewerbetreibenden oder spezialisierten Abnehmerkreisen).

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 es Überschneidungen bei den potenziellen Abnehmern gibt, 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 entweder ein oder beide Verzeichnisse der zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen 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 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* im Vergleich zu *Fahrrädern* (Klasse 12);
- b) die Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse an Gewerbetreibende gerichtet sind, jedoch unterschiedlichen Marktsegmenten angehören;
 - Beispiel: *Chemische Erzeugnisse für die Forstwirtschaft* im Vergleich zu *Lösungsmitteln für Firnisse und Lacke* (Klasse 1);
- c) ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise aus den Durchschnittsverbrauchern besteht, ein anderer aus Gewerbetreibenden.
 - Beispiel: *Behälter für Kontaktlinsen* (in Klasse 9) im Vergleich zu *chirurgischen Apparaten und Instrumenten* (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 gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ (Canon, § 29). Wenn also nach Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise die Waren/Dienstleistungen dieselbe übliche Herkunft haben, deutet dies stark auf Ähnlichkeit hin.

Dies sollte jedoch nicht dahin gehend missverstanden werden, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr und Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen umgekehrt vorgegangen werden kann: Die Feststellung der 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 der Verwechslungsgefahr 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 die Feststellung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen ist der geografische Ursprung (z. B. China) unerheblich.

Im „ELS“-Urteil vertrat der Gerichtshof die Auffassung, dass sogar Waren und Dienstleistungen die gleiche Herkunft haben können, wenn üblicherweise die gleiche Art von Unternehmen für die Herstellung/Bereitstellung beider Waren/Dienstleistungen verantwortlich ist. Für *Lehrbücher* (Klasse 16) galt die gleiche Herkunft wie für *Anbieten von Fernkursen* (Klasse 41), da „... Unternehmen, die Kurse aller Art anbieten, den Schülern diese Waren häufig als begleitendes Lernmaterial (geben)“ (Urteil vom 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 55).

Damit das Kriterium „übliche Herkunft“ nicht verwässert wird, ist es restriktiv anzuwenden. Würde allen Waren/Dienstleistungen, die von einem großen (multinationalen) Unternehmen oder einer Holdinggesellschaft stammen, dieselbe Herkunft zuerkannt, würde dieser Faktor an Bedeutung verlieren.

Beispiel

- *Mittel für die Schönheitspflege* (Klasse 3) und *Nahrungsmittel* (Klassen 29 bis 31) 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, die jeweils einer spezifischen Branche angehören.

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* (Klasse 16) und *elektronische Medien* (Klasse 9) (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, dass 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* (Klasse 25) und *Handtaschen* (Klasse 18): 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* (Klasse 25) und *Parfums* (Klasse 3): 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, unabhängig davon, ob Waren mit Waren, Dienstleistungen mit Dienstleistungen oder Waren mit Dienstleistungen verglichen werden. Als Ergebnis einer Gewichtung aller dieser Faktoren gemäß ihrer jeweiligen Bedeutung für die betreffenden Waren/Dienstleistungen kann der Grad der Ähnlichkeit variieren und gering, durchschnittlich oder hoch sein (siehe nachstehenden Abschnitt 3.3.4).

3.3.1 Verknüpfung zwischen Faktoren

In vielen Fällen bestehen Zusammenhänge zwischen den Faktoren in dem Sinne, dass bei Vorliegen eines Faktors auch ein anderer Faktor erfüllt sein kann.

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 (Urteile vom 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; und vom 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 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. Es ist daher keine Unterscheidung dazwischen erforderlich, was – in diesem Fall – die Art und was der Zweck ist.

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 Vorrang haben.

Im Allgemeinen aussagekräftige Faktoren

- Übliche Herkunft (weil sie sich stark auf die Verwechslungsgefahr auswirkt, die durch eine gemeinsame betriebliche Herkunft bedingt ist)
- 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* (Klasse 30) und *Zigaretten* (Klasse 34))

- Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum (vor allem, wenn Waren/Dienstleistungen für die breite Öffentlichkeit gedacht sind)

3.3.3 Verschiedene Arten des Vergleichs: Waren mit Waren, Dienstleistungen mit Dienstleistungen und Waren mit Dienstleistungen

Beim Vergleich von Dienstleistungen werden grundsätzlich keine anderen Faktoren herangezogen als beim Vergleich von Waren. Bei der Anwendung dieser Faktoren ist jedoch der grundlegende Unterschied zwischen Waren und Dienstleistungen (materiell bzw. immateriell) zu berücksichtigen.

Zudem gelten dieselben Grundsätze, die beim Vergleich von Waren mit Waren bzw. von Dienstleistungen mit Dienstleistungen zur Anwendung kommen, auch beim Vergleich von Waren mit Dienstleistungen.

Ihrer Art nach sind Waren in der Regel Dienstleistungen 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/oder 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* (beide in Klasse 12) dienen demselben Zweck (Beförderung einer Person von A nach B), doch sind sie deshalb noch nicht ähnlich.
- *Fensterglas* (Klasse 19) und *Brillenglas* (Klasse 9) sind zwar von der gleichen Art, doch sind sie einander nicht ähnlich, da sie bei anderen relevanten Faktoren, wie Verwendungszweck, Herstellern, Vertriebskanälen und maßgeblichen Verkehrskreisen keine Übereinstimmung aufweisen.

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* (beide in Klasse 29) 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* (beide in Klasse 5) 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 zwischen dem Fertigerzeugnis und seinen Komponenten (Urteil vom 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 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 des betreffenden Produkts 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 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 (Urteil vom 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Nach der Rechtsprechung unterscheiden sich Rohmaterialien, die einem Verarbeitungsprozess unterzogen werden, hinsichtlich Art, Ziel und Zweckbestimmung wesentlich von den Fertigerzeugnissen, die aus diesen Rohmaterialien hergestellt sind oder von diesen Rohmaterialien umhüllt sind (siehe in diesem Sinne Urteil vom 03/05/2012, T-270/10, Conceria Kara gegen HABM, Dima [KARRA], nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, § 53). Zudem ergänzen sie einander nicht, weil das eine aus dem anderen hergestellt wird und Rohmaterialien in der Regel zur Verwendung in der Industrie anstatt zum Direkterwerb durch den Endverbraucher bestimmt sind (Urteil vom 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

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 Ausstattungen 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 Ausstattungen 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, Feueranlagen, Kühlapparaten, Kücheneinrichtungen und Maschinen*. Die *Installation und Reparatur von Computerhardware* ist ebenfalls der Klasse 37 zugeordnet, 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 eine physische 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) (Urteil vom 15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30)

5 Beratungsdienstleistungen

Beratungsdienstleistungen beziehen sich auf die Erteilung von Rat, der auf die Umstände oder Erfordernisse eines bestimmten Nutzers zugeschnitten ist und ihm bestimmte Handlungsweisen empfiehlt. *Bereitstellung von Informationen* hingegen bezieht sich auf die Bereitstellung von (allgemeinem oder speziellem) Material über eine Angelegenheit oder Dienstleistung für den Nutzer und ist nicht mit konkreten Handlungsempfehlungen für den Nutzer verbunden.

Mit der achten Auflage der Klassifikation von Nizza wurden die „professionellen Beratungsdienstleistungen“ in Klasse 42 abgeschafft. Seitdem werden Beratungsdienstleistungen ebenso wie *Dienstleistungen zur Beratung* und *Information* 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. Für die Einstufung dieser Dienstleistungen ist es unerheblich, dass die Beratung oder Information auf elektronischem Wege (z. B. telefonisch oder per Computer) erteilt wird.

Beratungsdienstleistungen, Dienstleistungen zur Beratung und Information sind grundsätzlich stets den *Dienstleistungen*, auf die sie sich beziehen, ähnlich oder sogar mit ihnen identisch.

Beispiele

- *Finanzinformationsdienstleistungen* (Klasse 36) sind in *Finanzwesen* (Klasse 36) enthalten und damit identisch (Urteil vom 27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- Es besteht Ähnlichkeit zwischen *Computersoftwareberatung* (Klasse 42) und *Installation und Wartung von Software* (Klasse 42), da sie zwar nicht unbedingt in *Installation und Wartung von Software* enthalten sein mag, jedoch häufig komplementär ist.
- Beim Vergleich von Beratungsdienstleistungen, Dienstleistungen zur Beratung und Information 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 Hersteller von Spielzeug in Klasse 28 solche Informationsdienste bieten.

6 Vermietung und Leasing

Vermietungsdienstleistungen sind in den gleichen Klassen wie die Dienstleistungen eingeordnet, die mithilfe 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 den nachfolgend erläuterten Ergebnissen.

6.1 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und damit verbundenen 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 mithilfe 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 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und Waren

Vermietungsdienstleistungen/Leasingdienstleistungen sind grundsätzlich immer den Waren unähnlich, die vermietet/geleast werden.

Beispiele

- *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 Gegenüberstellung von Chemikalien (Klasse 1) und chemischen Erzeugnissen (Klassen 3 und 5)

Auch wenn normalerweise große Chemieunternehmen an der Produktion der verschiedensten Arten von Grundchemikalien, Spezialchemikalien und Life Science-Produkten einschließlich Arzneimittel und Pestiziden sowie von Verbraucherprodukten wie Putzmitteln und Mitteln für die Schönheitspflege beteiligt sind, ist allein die Tatsache, dass diese Waren ihrer Art nach übereinstimmen, weil sie alle grob als chemische Erzeugnisse eingeordnet werden können, nicht ausreichend für die Feststellung der Ähnlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit ist dem spezifischen Verwendungszweck dieser chemischen Erzeugnisse sowie ihren Abnehmerkreisen und ihrem Vertriebskanal zu widmen. Was weiter oben zur Beziehung zwischen Rohmaterialien, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen gesagt wurde, gilt in besonderem Maße für diese Produkte.

Folglich werden Waren in Klasse 3 und Klasse 5, obwohl sie üblicherweise Kombinationen mehrerer Chemikalien sind, grundsätzlich nicht als Waren der Klasse 1 ähnlich betrachtet. Ihr Verwendungszweck als Endprodukt unterscheidet sich üblicherweise von dem der Waren in Klasse 1, die sich vornehmlich 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 üblicherweise auch an andere Abnehmerkreise und werden nicht über die gleichen Kanäle vertrieben.

Andererseits ist nicht auszuschließen, dass Waren wie *chemische Erzeugnisse für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Gartenbau* nur wenige Verarbeitungsschritte erfordern, um als ein Endprodukt, wie zum Beispiel *Fungizide*, zu gelten. Es kann davon ausgegangen werden, dass solche chemischen Stoffe den gleichen inhärenten Zweck wie *Fungizide* haben (die Abtötung von Pilzen oder Pilzsporen), insbesondere wenn sie aus dem Wirkstoff des Fungizids bestehen. Außerdem können die gleichen (Agro-)Chemieunternehmen die Halbfabrikate ebenso wie das Fertigprodukt herstellen. Daher besteht ein geringer Grad an Ähnlichkeit zwischen *chemischen Erzeugnissen für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Gartenbau* und *Fungiziden* (Entscheidung vom 08/10/2012, R-1631/2012-1, QUALY/QUALIDATE, § 27 und 28).

Zudem gibt es in Klasse 1 auch Waren, die nicht lediglich chemische Stoffe sind, sondern Halbfabrikate oder sogar Endprodukte mit einem spezifischen Verwendungszweck, der einen wichtigen Faktor darstellt, welcher beim Vergleich von Waren in Klasse 1 mit Waren in anderen Klassen zu berücksichtigen ist.

Beispielsweise 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. Sie haben daher einen ähnlichen Verwendungszweck,

da die spezifischen Waren in Klasse 5 Bedingungen verhindern, die das Pflanzenwachstum hemmen könnten, und insofern als wachstumsfördernd gelten könnten. Sie sind daher zu einem geringen Grad ähnlich.

1.2 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Erzeugnissen

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, d. h. 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 in der Regel 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 die Nutzung dieser Erzeugnisse die gleiche sein, und sie können miteinander konkurrieren (Urteil vom 17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48).

Der Ähnlichkeitsgrad spezifischer Arzneimittel kann jedoch je nach therapeutischer Indikation unterschiedlich ausfallen.

Beispiel 1

- Vergleich von *Beruhigungsmitteln* und *Schmerzmitteln*. Diese Arzneimittel sind sich sehr ähnlich.

Beispiel 2

- Vergleich von *Antiepileptika* mit *pharmazeutischen Erzeugnissen mit Ausnahme von Arzneimitteln zur Bekämpfung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems*. Diese pharmazeutischen Erzeugnisse werden als ähnlich angesehen (Urteil vom 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 24-25).

Beispiel 3

- Vergleich von *Kontrazeptiva* mit *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 therapeutische Indikationen und Nutzungen haben.

Ob ein bestimmtes Arzneimittel verschreibungspflichtig ist, ist für den Vergleich der Waren relativ unerheblich. Ein verschreibungspflichtiges Medikament ist daher aus den genannten Gründen generell als einem nicht verschreibungspflichtigen Medikament ähnlich zu betrachten. (Zur Information zu den maßgeblichen Verkehrskreisen und dem Grad der Aufmerksamkeit in Bezug auf Arzneimittel siehe Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit).

1.3 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und diätetischen Erzeugnissen 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 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Mitteln 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.

Der Vergleich spezifischer pharmazeutischer Erzeugnisse mit Mitteln für die Schönheitspflege kann ergeben, 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 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und 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 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 dem Autohersteller seine Ausgangsmaterialien (Metall, Aluminium, Kunststoffe, Lacke), Teile, Module oder ganze Systeme bereitstellen. Es lassen sich mehrere Produktionsbereiche unterscheiden: Antriebstechnik, Fahrgestell, Elektronik, Innenraum und Karosserie.

In Anbetracht der Komplexität dieses Industriezweiges und der Tatsache, dass das Fertigerzeugnis Einzelteile und Zubehör umfasst, erschwert die Prüfung der Ähnlichkeit zwischen dem Endprodukt (z. B. einem Auto) und den verschiedenen Teilen oder den für seine Herstellung verwendeten Materialien. Beim Kauf eines Autos weiß der Kunde auch, dass das Auto viele Teile aus vielen unterschiedlichen Quellen beinhaltet und dass der Autohersteller Komponenten anderer Hersteller montieren könnte. Die Waren werden dem Nutzer eines Kraftfahrzeugs allerdings in der Regel unter einem einzigen Zeichen verkauft, was es der breiten Öffentlichkeit praktisch unmöglich macht, andere Hersteller zu identifizieren oder Produktionsquelle der Waren zu ermitteln. Dies gilt unter anderem nicht für Autobatterien oder Reifen, 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 bestimmte Waren nur von der Automobilindustrie gekauft werden und nie die breite Öffentlichkeit (den Endverbraucher) erreichen oder von der breiten Öffentlichkeit gekauft werden. Dies gilt z. B. für unedles Metall (Klasse 6), aus dem das Fahrgestell hergestellt wird. Diese Waren sind ganz eindeutig dem Kraftfahrzeug und wahrscheinlich allen anderen Einzelteilen, Komponenten und Ausstattungen unähnlich. Bei Ersatzteilen hingegen, 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 dahin gehend 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 sollte so verstanden werden, dass nur Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität abgedeckt sind.

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 Gegenüberstellung von Rohmaterialien oder Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen

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 Anhang I, Abschnitt 2 „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 Gegenüberstellung von Textilwaren (Klasse 24) und Bekleidungsstücken (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 *Bekleidungsstücken* unähnlich zu betrachten (siehe Entscheidungen vom 31/05/2012, R 1699/2011-4, GO REBEL/GO GLORIA ORTIZ, § 16; vom 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE/Promodoro, § 17; und vom 01/08/2012, R 2353/2010-2, REGRIGUE FOR COLD/REFRIGIWEAR et al., § 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“ (siehe Anhang I, Abschnitt 3) 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 Zubehöerteile 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 ästhetisch 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 (Entscheidung vom 03/10/2011, R 1501/2010-4, Wild Nature/WILD NATURE, § 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, das Sehvermögen 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 (Entscheidungen vom 30/05/2011, R 106/2007-4, OPSEVEN2/SEVEN, § 14; vom 12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty/PENALTY, § 20; und vom 05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY/OCTOPUSSY ET AL, § 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.

4.5 Gegenüberstellung von Bekleidung, Schuhen und Kopfbedeckungen für den Sport (Klasse 25) und Gymnastik- und Turngeräten (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. Obwohl diese Waren von anderer Art sind als die unter *Gymnastik- und Turngeräte* fallende Waren, bei denen es sich um Artikel und Geräte für alle Arten von Sport und Gymnastik handelt, wie Gewichte, Hanteln, Tennisschläger, Bälle und Fitnessgeräte, gibt es Unternehmen, die sowohl *Gymnastik- und Turngeräte* als auch *Sportbekleidung und Sportschuhe* herstellen. Daher kann der

Vertrieb über dieselben Kanäle erfolgen. Der Vergleich von *Sportbekleidung/Sportschuhen* und *Gymnastik- und Turngeräte* ergibt einen geringen Grad der Ähnlichkeit.

4.6 Gegenüberstellung von Modedesign (Klasse 42), Schneiderdienstleistungen (Klasse 40) und Bekleidungsstücken (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 einer 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 genau wie Rohmaterialien im Allgemeinen 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 (Urteil vom 26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 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 weiteres relevantes Kriterium gemeinsam ist oder mehrere weitere relevante Kriterien gemeinsam sind, insbesondere die übliche Herkunft, die Art, der Verwendungszweck oder die Nutzung.

Beispiele für Ähnlichkeit (Hauptbestandteil + weitere 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 04/05/2011, T-129/09, *Apetito*, EU:T:2011:193, in dem das Gericht die Ähnlichkeit zwischen einem speziellen Lebensmittel und Fertigmahlzeiten, die hauptsächlich aus dem betreffenden Lebensmittel bestehen, bestätigt.

In derartigen Fällen besteht keine Komplementarität nur aus dem Grund, dass eine Zutat für die Herstellung/Zubereitung eines anderen Lebensmittels benötigt wird. Komplementarität gilt nur für die Verwendung von Waren, nicht für ihren Herstellungsprozess (siehe Abschnitt „Komplementarität“ und Urteil vom 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; und Entscheidung vom 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).

5.3 Gegenüberstellung von alkoholfreien Getränken (Klasse 32) und alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere) (Klasse 33)

Alkoholfreie Getränke 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 (Urteil vom 05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 31).

5.4 Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33)

Es besteht Ähnlichkeit zwischen verschiedenen alkoholischen Getränken in Klasse 33 sowie zwischen der allgemeinen Kategorie von *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, gewisse Unterschiede gemacht werden können. Außerdem können einige alkoholische Getränke von den gleichen Unternehmen stammen.

Beispiele

- *Biere* weisen Ähnlichkeit mit *alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere)* auf.
- *Weine* weisen Ähnlichkeit mit *alkoholischen Getränken (ausgenommen Weine)* auf.

5.5 Gegenüberstellung von Verpflegung und Speisen und Getränken

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 Tatsache allein, dass in einem Restaurant Speisen und Getränke verzehrt werden, ist noch kein hinreichender Beleg für eine Ähnlichkeit zwischen ihnen (Urteil vom 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; und Entscheidung vom 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26).

Unter bestimmten Umständen können sich diese Waren und Dienstleistungen jedoch ergänzen (Urteile vom 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, und § 52; vom 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46). Unter Abschnitt 3.2.4 wurde dargelegt, dass Waren und Dienstleistungen einander ergänzen, wenn das eine für die Nutzung des anderen unerlässlich oder bedeutsam ist, so dass die Verbraucher denken könnten, dass die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren oder die Erbringung dieser Dienstleistungen bei demselben Unternehmen liege.

Allein die Tatsache, dass Speisen und/oder Getränke wesentlich für die Dienstleistungen von Restaurants, Bars, Cafeterias usw. sind, wird die Verbraucher für sich genommen nicht dazu veranlassen anzunehmen, dass die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren und die Erbringung dieser Dienstleistungen bei demselben Unternehmen liegt (z. B. Salz in Restaurants).

Andererseits können Verbraucher denken, dass die Verantwortung bei demselben Unternehmen liegt, wenn die Bereitstellung von Speisen und Getränken und die Herstellung dieser Waren auf dem realen Markt im Allgemeinen von demselben Unternehmen unter derselben Marke geleistet werden (z. B. Kaffee in eigenen Cafés, Eiscreme in eigenen Eissalons, Biere in Gaststätten). In derartigen Fällen besteht ein geringer Grad an Ähnlichkeit.

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 Wirtschaftsprüfer, 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, 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 Werbeagenturen 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, auf Websites, in Videos, im Internet usw. erstellen.

Beispiele für Dienstleistungen im Bereich Werbung sind *Vermietung von Werbezeiten in Kommunikationsmedien, Telemarketingdienstleistungen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Vorführen von Waren*, da sie alle dazu bestimmt sind, für Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu werben, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen.

Beispiel

Absatzforschung ist die Erhebung und Analyse von Informationen über einen bestimmten Markt mit dem Ziel, die Rentabilität eines Produkts oder einer Dienstleistung zu bewerten.

Art und Zweck von Werbungsdienstleistungen unterscheiden sich grundlegend von der Herstellung von Waren oder der Erbringung vieler anderer Dienstleistungen. 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.

Managementdienstleistungen werden in Klasse 35 eingestuft, wenn sie Aspekte der Geschäftstätigkeit einer Einheit betreffen. Da Managementdienstleistungen auch in andere Klassen eingeordnet werden, gilt eine Managementdienstleistung der Klasse 35 als Dienstleistung für geschäftliche Zwecke.

Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung dienen dazu, Unternehmen bei der Führung ihres Geschäfts durch die Festlegung der Strategie und/oder der Ausrichtung des Unternehmens zu helfen. Diese Dienstleistungen umfassen Tätigkeiten, die mit der Leitung eines Unternehmens verbunden sind wie z. B. Kontrolle, Führung, Überwachung, Organisation und Planung. Sie werden üblicherweise von Unternehmen erbracht, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, wie Unternehmensberater. Diese sammeln Informationen und stellen ihren Kunden Instrumente und Know-how für die Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung oder bieten Unternehmen die erforderliche Unterstützung bei der Gewinnung, der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen.

Beispiele für Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung sind Studien über Unternehmen, Unternehmensbeurteilungen, Kosten-Preis-Analysen und Organisationsberatung, da sie alle zur Unterstützung der Strategie eines Wirtschaftsunternehmens dienen. Zu diesen Dienstleistungen gehören auch alle Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten, die bei der Führung eines Unternehmens hilfreich sein können, wie der effiziente Einsatz von finanziellen Ressourcen und von Humanressourcen, die Steigerung der Produktivität, die Vergrößerung des Marktanteils, der 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.

Beispiele

Wirtschaftsforschung bezeichnet die Analyse und Auslegung von Wirtschaftsdaten wie Einkommen, Beschäftigung, Steuern und demografische Merkmale. Diese Forschungsdaten werden von Unternehmern für geschäftliche Entscheidungen wie z. B. die Festlegung von Vermarktungsstrategien genutzt.

Unternehmensbewertungen beinhalten eine Untersuchung von Art und Potenzial eines Unternehmens und eine Bewertung seiner Leistungsfähigkeit im Vergleich zu seinen Wettbewerbern.

Bei *Aufstellung von Kosten-Preisanalysen* werden sowohl die vorgeschlagenen Gesamtkosten eines Projekts als auch die Kosten der einzelnen Elemente dieses Projekts (z. B. Arbeitsleistung, Materialien usw.) bewertet, um festzustellen, ob die Kosten im Verhältnis zu den Projektanforderungen vertretbar und angemessen sind. Mittels dieser Analyse soll festgestellt werden, ob die unternehmerische Entscheidung für die Durchführung eines Projekts wirtschaftlich ist. Sie gilt daher als Dienstleistung zur Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens. Anhand der Informationen, die bei einer Kosten-Preis-Analyse gewonnen wurden, kann ein Unternehmen finanzielle Entscheidungen im Hinblick auf die Durchführung des Projekts treffen.

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 Zweck von Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung ist es, einem Unternehmen beim Gewinn, der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen zu helfen. Es ist jedoch nicht möglich, eine 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 Beratung hinsichtlich der effizienten Führung eines Unternehmens anbietet, kann im Rahmen dieser Beratungstätigkeit sinnvollerweise auch Werbungsstrategien einbeziehen, weil Werbung in der Unternehmensführung zweifellos eine wichtige Rolle spielt. Das Dienstleistungsangebot von Unternehmensberatern kann auch Werbung (und Marketing) umfassen, weshalb die maßgeblichen Verkehrskreise möglicherweise davon ausgehen, dass diese beiden Dienstleistungen von demselben Berufsstand erbracht werden. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen sind diese Dienstleistungen daher zu einem geringen Grad ähnlich (Entscheidung R 2163/2010-1, INNOGAME/INNOGAMES, § 13-17). Diese offensichtliche Überschneidung bei diesen beiden Dienstleistungen ergibt sich aus den genannten Definitionen des Begriffs „Marktforschung“ (als Werbungsdienstleistung) und „Wirtschaftsforschung“ (als Dienstleistung im Bereich Geschäftsführung).

Dienstleistungen im Bereich der **Unternehmensverwaltung** sollen Unternehmen bei der Durchführung von Geschäftsvorgängen und folglich bei der Auslegung und Durchführung der Strategien helfen, die der Vorstand einer Organisation festgelegt hat. Diese Dienstleistungen umfassen die effiziente Organisation von Personal und Ressourcen, um die Tätigkeiten auf gemeinsame Ziele und Vorgaben auszurichten. Sie umfassen unter anderem die Einstellung von Personal, die Vorbereitung von Lohn- und Gehaltszahlungen, die Erstellung von Abrechnungen und die Vorbereitung der Steuererklärung; sie ermöglichen es einem Unternehmen, seine Geschäftsfunktionen durchzuführen und werden in der Regel von einer Einheit geleistet, die unabhängig von

dem betreffenden Unternehmen ist. Diese Dienstleistungen werden unter anderem von Arbeitsagenturen, Wirtschaftsprüfern und Outsourcing-Unternehmen erbracht.

Beispiel

Wirtschaftsprüfung beinhaltet die Bewertung einer Vielzahl von Geschäftstätigkeiten. Sie umfasst die Überprüfung von Organisationsstrukturen, Führung, Prozessen usw.

Beim Vergleich zwischen *Unternehmensverwaltung* und *Werbung* ist zu beachten, dass diese Dienstleistungen in der Regel unähnlich sind, da eine Fachkraft, die bei der Durchführung unternehmerischer Entscheidungen oder der Durchführung von Geschäftsvorgängen hilft, keine Werbestrategien anbietet. Die *Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken* ist jedoch zu einem geringen Grad der Dienstleistung „Werbung“ ähnlich, da beide auf die Förderung der Einführung und/oder des Verkaufs von Erzeugnissen/Dienstleistungen eines Unternehmens ausgerichtet sind und für dasselbe Unternehmen erbracht werden können, das um Unterstützung bei der Förderung seiner Erzeugnisse/Dienstleistungen ersucht.

Die Trennlinie zwischen Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung ist unklar, und in einigen Fällen ist eine Abgrenzung der beiden Bereiche gegeneinander schwierig. Beide werden von der allgemeineren Kategorie der Unternehmensdienstleistungen abgedeckt. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Dienstleistungen im Bereich Unternehmensverwaltung im Hinblick auf die Organisation und Führung eines Unternehmens erbracht werden, während es bei Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung um einen übergeordneten Ansatz geht, der dazu dient, gemeinsame Ziele und die strategische Planung eines Wirtschaftsunternehmens festzulegen.

Der Begriff **Bürodienste** bezeichnet die internen laufenden Vorgänge einer Organisation, unter anderem die Verwaltung und die Unterstützungsleistungen im Innendienst (das Backoffice). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Tätigkeiten zur Unterstützung der Funktionsweise eines Wirtschaftsunternehmens. Sie umfassen typische Sekretariatsarbeiten wie Stenografie und Maschineschreiben, Eingabe von Daten in rechnergestützte Datenbanken, Rechnungserstellung, verwaltungstechnische Verarbeitung von Bestellungen, aber auch Unterstützungsdienstleistungen wie die Vermietung von Büromaschinen und -ausrüstung.

Beispiel

Buchführung bezeichnet den Vorgang der Erfassung von Finanztransaktionen.

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 (Urteil vom 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 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.

Bezüglich der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gelten die nachstehenden Grundsätze.

7.1 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und irgendeiner Ware: unähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen sind generell⁸ (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.

⁸ „Einzelhandelsdienstleistungen“ als solche können vom HABM für Klassifizierungszwecke nicht akzeptiert werden, sofern sie nicht näher spezifiziert werden (siehe Richtlinien Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

7.2 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und denselben spezifischen Waren: in geringem Grad ähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf spezifischer Waren sind (in geringem Grad) diesen spezifischen Waren ähnlich (Urteil vom 05/10/2011, T-421/19, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 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“ im Vergleich mit „Sonnenbrillen“ und „Einzelhandel mit optischen Apparaten“ im Vergleich mit „Sonnenbrillen“).

7.3 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und anderen oder ähnlichen spezifischen 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 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und 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 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und 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. Je nachdem, ob die betreffenden Waren gemeinsam in den gleichen Verkaufsstätten verkauft werden, können sie schließlich hinsichtlich der maßgeblichen Verkehrskreise und der Vertriebskanäle übereinstimmen; in diesem Fall sind sie als ähnlich anzusehen.

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 **Durchführung von Auktionen und Versteigerungen (Klasse 35), Ein- und Ausfuhrdienstleistungen (Klasse 35), Verteilungsdienstleistungen (Klasse 39), Transport- oder Reparaturdienstleistungen (Klasse 37)** usw.

Beispiel

- ***Auktions- und Versteigerungsdienste***

Auktionen sind öffentliche Verkaufsveranstaltungen, bei denen die Waren an den höchsten Bieter verkauft werden. Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen und dem Einzelhandel mit bestimmten Erzeugnissen kann nur dann festgestellt werden, wenn die Einzelhandelsdienstleistungen Waren betreffen, die in der Regel in Auktionen verkauft werden, z. B. Kunstgegenstände.

Deshalb gelten die spezifischen Einzel- oder Großhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit „pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Hygienepräparaten und Erzeugnissen für medizinische Zwecke“ beispielsweise im Vergleich zu Dienstleistungen im Bereich der Durchführung von Auktionen und Versteigerungen als unähnlich, da pharmazeutische Erzeugnisse auf dem Markt üblicherweise nicht an den höchsten Bieter verkauft werden.

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 09/06/2010, T-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, 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 Gegenüberstellung von Bankdienstleistungen (Klasse 36) und 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 Gemeinsamkeiten.

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 Gegenüberstellung von Immobilienwesen (Klasse 36) und Finanzwesen (Klasse 36)

Der Begriff „Immobilienwesen“ bezeichnet die Verwaltung und Bewertung von Immobilien und Dienstleistungen von Immobilienagenturen 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 sie für sie eine Wohnung findet, und von einem Immobilienmakler nicht, dass er 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. Auch wenn Finanzdienstleistungen für den Erwerb von Immobilien wichtig sein können, wenden sich die Verbraucher gewöhnlich zuerst an einen Immobilienmakler, wenn sie eine Immobilie suchen, und danach an ein Finanzinstitut, um die Immobilie zu finanzieren.

Jede andere Schlussfolgerung würde implizieren, dass jede Transaktion nichtfinanzieller Art, die einer Finanzierung bedarf, eine Ergänzung einer Finanzdienstleistung darstellen würde. Geboten ist daher die Schlussfolgerung, dass zwischen den fraglichen Dienstleistungen keine Ähnlichkeit besteht, auch wenn Finanzdienstleistungen für die Nutzung der Immobiliendienstleistungen unerlässlich oder wichtig sind. Die Verbraucher würden die Verantwortung für diese beiden Dienstleistungen nicht demselben Unternehmen zuschreiben (Urteil vom 11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47-51).

8.3 Gegenüberstellung von Kreditkarten (Klasse 9) und 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 diese Verbindung doch 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 (Entscheidung vom 07/05/2012, R 1662/2011-5, CITIBANK, § 29).

9 Transport, Verpackung und Lagerung

9.1 Gegenüberstellung von Transport von Waren (Klasse 39) und allen 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 *feinen Backwaren* und *Transportdiensten*. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Art, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung; sie sind nicht komplementär und stehen nicht miteinander in Konkurrenz. Aus allen diesen Unterschieden geht hervor, warum Transportdienste und feine Backwaren an unterschiedliche Verbraucher gerichtet sind. Transportdienste sind in erster Linie an professionelle Abnehmerkreise (die Waren befördern müssen) gerichtet, während feine Backwaren an nicht professionelle Kunden (Privatpersonen, die Nahrungsmittel benötigen) gerichtet sind (Entscheidung vom 07/01/2014, R 1006/2012-G, PIONONO, § 28-36).

9.2 Gegenüberstellung von Verpackung und Lagerung von Waren (Klasse 39) und allen Waren

Auch *Verpackungs- und Lagerungsdienstleistungen* umfassen lediglich Dienstleistungen, mit denen die Waren eines Unternehmens oder einer Person verpackt und gegen Gebühr an einem bestimmten Ort gelagert werden. Zwischen diesen Dienstleistungen und irgendwelchen Waren – einschließlich irgendeiner der Waren, die möglicherweise verpackt und gelagert werden – besteht keine Ähnlichkeit (Urteile vom 07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44; und vom 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; Entscheidung vom 07/01/2013, R 1006/2012-G, PIONONO, § 38).

10 Informationstechnologie

10.1 Gegenüberstellung von Computern und Computersoftware

Was wir als *Computer* bezeichnen, ist genau genommen ein „System“, d. h. eine Kombination von Komponenten, die zusammenwirken. Die Hardwaregeräte sind die physischen Komponenten dieses Systems. Die Hardware ist darauf ausgelegt, mit *Computerprogrammen*, die als *Software* bezeichnet werden, zusammenzuarbeiten. Hersteller von Computerhardware erstellen auch Software, nutzen die gleichen Vertriebskanäle und richten sich an professionelle Abnehmerkreise (z. B. für die Verwendung in den Bereichen Bankwesen und Finanzen, Bildung, Medizin, Wirtschaft und Unterhaltung/Freizeit) oder an die breite Öffentlichkeit. Außerdem sind sie komplementär (siehe weiter unten Abschnitt 10.2). Diese Waren gelten als ähnlich.

10.2 Gegenüberstellung von Software und Geräten, die Software verwenden

In der modernen hoch technisierten Welt beruht die Funktion fast aller *elektronischen oder digitalen Geräte* auf deren integrierter *Software*. Dies führt jedoch nicht automatisch zu dem Schluss, dass zwischen Software und den Waren, die Software verwenden, um wirksam funktionieren zu können, eine Ähnlichkeit besteht (siehe auch Anhang I, Abschnitt 1, Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen).

Beispiel für Unähnlichkeit

- Die Funktion einer *Digitalwaage* beruht auf deren integrierter *Software*; dieser Umstand führt nicht zu dem Schluss, dass zwischen Software und Waagen eine Ähnlichkeit besteht. Man könnte argumentieren, dass die Software für die Verwendung der Waage wichtig ist; Software und Waagen sind jedoch nicht komplementär, da sie nicht an die gleichen Verkehrskreise gerichtet sind. Die Digitalwaagen sind für die breite Öffentlichkeit bestimmt, während die Software an den Hersteller dieser Waagen gerichtet ist. Software und Waagen haben nicht den gleichen Hersteller oder Verwendungszweck, und sie werden nicht über die gleichen Kanäle vertrieben.

Wenn die Software jedoch kein integrierter Bestandteil eines Gerätes ist und unabhängig von dem Gerät erworben werden kann und beispielsweise zur

Bereitstellung zusätzlicher oder unterschiedlicher Funktionen dient, kann eine Ähnlichkeit bejaht werden.

Beispiel für Ähnlichkeit

- Eine *digitale Kamera* und eine *Software* zur Erweiterung der Funktionen dieser Kamera sind beide an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und werden von demselben Unternehmen oder von verbundenen Unternehmen hergestellt. Sie werden über die gleichen Kanäle vertrieben und die Verwendung des einen ist für die Verwendung des anderen unerlässlich. Folglich gelten *digitale Kameras* und *Software* (die beispielsweise Software zur Erweiterung der Funktionen einer digitalen Kamera umfasst) als ähnlich.

10.3 Software, herunterladbare „Apps“ und herunterladbare elektronische Publikationen

Anwendungssoftware, auch als „eine App“ bezeichnet, ist *Computersoftware*, die den Nutzer bei der Durchführung verschiedener Aufgaben am Computer unterstützen soll. Anwendungssoftware unterscheidet sich von Systemsoftware dadurch, dass der Nutzer darauf zugreifen und sie auf dem Computer ausführen kann. Die Gestaltung von Anwendungssoftware ist normalerweise auf den Nutzer ausgerichtet. Die neue Definition des Begriffs *Anwendung* (Applikation) bezeichnet die kleinen „Apps“ für Mobiltelefone; diese Definition umfasst jedoch alle Applikationen auf Smartphones, Tablet-Computern und anderen Computern. Folglich gelten *Software*, *Anwendungssoftware* und *herunterladbare Anwendungen* als identisch.

Herunterladbare elektronische Publikationen sind elektronische Fassungen traditioneller Medien, wie z. B. elektronische Bücher und Zeitschriften, Online-Zeitschriften und Online-Zeitungen. Der Vertrieb von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen an die Verbraucher in Form elektronischer Publikationen über Tablet-Lesegeräte mithilfe sogenannter „Apps“ nimmt zu. Folglich besteht eine komplementäre Beziehung zwischen *Software/„Apps“* und herunterladbaren elektronischen Publikationen. Diese können denselben Hersteller haben; sie werden über die gleichen Kanäle vertrieben; und sie sind generell auch an die gleichen Verkehrskreise gerichtet. Diese Waren gelten als ähnlich.

10.4 Gegenüberstellung von spezifischer Software und spezifischer Software

Es gibt viele Arten von Software, und obwohl Software von ihrer Art her (Befehle, mit deren Hilfe ein Computer in die Lage versetzt wird, eine Aufgabe auszuführen) gleich ist, bedeutet dies nicht, dass auch ihr konkreter Zweck gleich ist. Daraus folgt, dass eine sehr spezifische Software einer anderen Art von Software sogar unähnlich sein kann.

Beispiel

Der Anwendungsbereich von *Spielsoftware* ist nicht der gleiche wie der von *Software für Geräte für die Diagnose von Krankheiten*. Aufgrund dieser stark unterschiedlichen Anwendungsbereiche ist das für die Entwicklung dieser Arten von Software

erforderliche Fachwissen nicht gleich; die Endnutzer und die Vertriebskanäle sind ebenfalls unterschiedlich. Daher sind diese Waren unähnlich.

10.5 Gegenüberstellung von Computern und Software (Klasse 9) und Programmierung von Computern (Klasse 42)

Die *Programmierung von Computern* umfasst unter anderem das Schreiben von Quellcode (Urteil vom 29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 26), 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 ist die *Programmierung von Computern* 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 zur laufenden Aktualisierung des Systems).

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.

10.6 Gegenüberstellung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer und Computersoftware (Klasse 9) und 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 mithilfe von Funkwellen, optischen Signalen usw. oder über eine Übertragungsleitung.

Unter *Telekommunikationsdienstleistungen* versteht man Dienstleistungen, die den Menschen die Möglichkeit bieten, über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren.

Seit den 1990er-Jahren ist die Grenze zwischen *Telekommunikationsgeräten* und *Informationstechnologie-Hardware/-Software* infolge der Entwicklung des Internets und seiner zunehmenden Rolle bei der Übertragung von Telekommunikationsdaten verschwommen. Geräte, die für Telekommunikationszwecke verwendet werden, (z. B.

Modems, Mobiltelefone, Festnetztelefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Pager und Router) umfassen auch die Software für die Telekommunikationssteuerung, die für eine erfolgreiche Unterstützung von Telekommunikationsaktivitäten benötigt wird. Jegliche Software, die die Fähigkeit für die Durchführung von Telekommunikationsaktivitäten bereitstellt, kann als Software für die Telekommunikationssteuerung gelten.

Es besteht ganz eindeutig eine Verbindung zwischen den genannten 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 (Urteil vom 12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26).

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

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 3

**RELEVANTES PUBLIKUM UND
AUFMERKSAMKEITSGRAD**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Die maßgeblichen Verkehrskreise definieren	4
3	Den Aufmerksamkeitsgrad definieren	8
3.1	Erhöhter Aufmerksamkeitsgrad	10
3.1.1	Teure Käufe	10
3.1.2	Potenziell riskante Käufe	11
3.1.3	Markentreue.....	11
3.1.4	Arzneimittel	11
3.2	Geringerer Aufmerksamkeitsgrad.....	12

1 Einleitung

Im Hinblick auf das relevante Publikum ist der Europäische Gerichtshof zu dem Schluss gekommen, dass eine Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Assoziation) dann vorliegt, „wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Der EuGH ist außerdem der Ansicht, „dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt“, **wie die Marke auf das relevante Publikum dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt** (Urteile vom 11/11/1997, C-251/95 Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; und vom 22. Juni 1999, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Dementsprechend besteht die erste Aufgabe darin, die Verbraucherkreise zu definieren, die für die Zwecke des Falls relevant sind. Die zur Ermittlung des relevanten Publikums zu verwendende Methode wird in Abschnitt 2 erörtert. Anschließend müssen der Grad der Aufmerksamkeit und die fachlichen Kenntnisse des relevanten Publikums bestimmt werden. Die Auswirkungen der Aufmerksamkeit und der fachlichen Kenntnisse des relevanten Publikums auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr werden in Abschnitt 3 behandelt.

Darüber hinaus spielt das relevante Publikum eine wichtige Rolle bei der Bestimmung weiterer Faktoren, die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sind.

- *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. Übereinstimmungen bei den maßgeblichen Verkehrskreisen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, wohingegen sich erheblich unterscheidende Verkehrskreise deutlich gegen eine Ähnlichkeit sprechen¹.

Beispiel

Leder, Häute und Felle sind Rohstoffe, die zur Weiterverarbeitung an die Industrie geliefert werden, während *aus Leder hergestellte Waren* Endprodukte für die Allgemeinheit sind. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind unterschiedlich, was einen grundlegenden Faktor für die Beurteilung der Ähnlichkeit darstellt, was wiederum zu dem Schluss führt, dass die betreffenden Waren verschieden sind. Eine ähnliche Argumentation trifft auch auf *Edelmetalle* und *Juwelierwaren* zu.

- *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

¹ Vgl. die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen.

in einem Teil der Europäischen Union die Bedeutung des Zeichens verstehen, während Verbraucher in anderen Teilen sie nicht verstehen können²:

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 (Urteil vom 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 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 beanspruchte 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 (Entscheidung vom 23/06/2010, R 1201/2009-1 GREEN CUISINE, § 29-33).

Beispiel

Fachleute in der IT- und Wissenschaftsbranche sind im Allgemeinen mit der Verwendung von technischen und grundlegenden englischen Wörtern vertrauter als das allgemeine Publikum: 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 (Urteil vom 27/11/2007, T-434/05 Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38 und 48, durch Rechtsmittel C-57/08 P bestätigt).

2 Die maßgeblichen Verkehrskreise definieren

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV muss bestimmt werden, ob „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“.

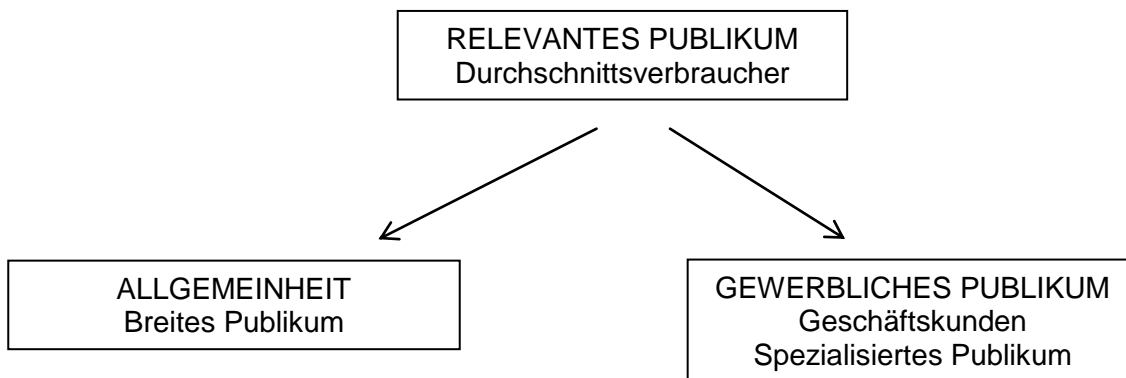
Gemäß EuGH zeigt diese Wortwahl, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den **Durchschnittsverbraucher** von Waren oder Dienstleistungen der fraglichen Art wirkt

² Vgl. die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

³ Vgl. die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

(Urteile vom 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; und vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Der Begriff „**Durchschnittsverbraucher**“ ist ein rechtliches Konzept, das im Sinne des „relevanten Verbrauchers“ oder des „**relevanten Publikums**“ verwendet wird. Er sollte nicht mit der „Allgemeinheit“ oder dem „breiten Publikum“ verwechselt werden, auch wenn die Gerichte ihn bisweilen in diesem Sinne verwenden. Im Kontext der relativen Eintragungshindernisse darf der Begriff „Durchschnittsverbraucher“ jedoch nicht als Synonym für „Allgemeinheit“ verwendet werden, da er sich sowohl auf ein **gewerbliches Publikum** als auch auf die **Allgemeinheit** beziehen kann. In Fällen von Verwechslungsgefahr unterscheidet der Gerichtshof diesbezüglich in der Regel zwischen der *Allgemeinheit* (oder dem *breiten Publikum*) und *gewerblichem* oder *spezialisiertem Publikum* (oder *Geschäftskunden*), basierend auf den fraglichen Waren und Dienstleistungen.



Um das relevante Publikum im Kontext der relativen Eintragungshindernisse korrekt zu bestimmen, müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden:

- **Das von der älteren Marke bestimmte Gebiet:** Das relevante Publikum ist stets das Publikum in dem Gebiet oder den Gebieten, in **dem/denen** ein Schutz des älteren Rechts oder der älteren Rechte besteht. 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 gesamten Europäischen Union berücksichtigt werden. Für eine Internationale Registrierung ist es das Publikum in jedem der Mitgliedstaaten, in dem die Marke geschützt ist.
- **Die Waren und Dienstleistungen, die für identisch oder ähnlich befunden wurden:** Die Verwechslungsgefahr wird immer anhand der Wahrnehmung der Verbraucher der Waren und Dienstleistungen, die für identisch oder ähnlich befunden wurden, beurteilt. Je nach den Waren und Dienstleistungen ist das relevante Publikum die Allgemeinheit oder ein gewerbliches Publikum/Fachpublikum.

Das relevante Publikum umfasst immer sowohl **tatsächliche** als auch **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. Dies wird ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr nachzuweisen. Es muss nicht nachgewiesen werden, dass Verwechslungsgefahr für alle tatsächlichen und potenziellen Verbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besteht.

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, die für identisch oder ähnlich befunden wurden, wahrscheinlich nutzen** (Urteil vom 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23, Rechtsmittel mit Beschluss C-416/08 P als unzulässig zurückgewiesen).

Bei der Definition des Teils der Verkehrskreise, **in Bezug auf den eine Verwechslungsgefahr beurteilt wird**, gilt Folgendes:

- Wenn die Waren und Dienstleistungen beider Marken für die Allgemeinheit bestimmt sind, ist die Allgemeinheit das relevante Publikum, in Bezug auf welches eine Verwechslungsgefahr beurteilt wird.

Beispiel

In einer Rechtssache, in der sowohl die ältere als auch die beanstandete Marke Bekleidungsstücke betrafen, befand das Gericht, dass „Bekleidungsstücke für Frauen und Männer Konsumartikel des täglichen Bedarfs sind und die Marke, auf die sich der Widerspruch gründet, als Gemeinschaftsmarke registriert ist. Das Publikum, auf das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist, ist folglich die Allgemeinheit der Europäischen Union“ (Urteile vom 06/10/2004, T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Wenn die Waren und Dienstleistungen beider Marken für dasselbe oder ein ähnliches gewerbliches Publikum bestimmt sind, wird die Verwechslungsgefahr aus der Perspektive dieser Fachleute beurteilt.

Beispiel

Die relevanten Waren sowohl der älteren als auch der beanstandeten Marke waren Rohstoffe für die Kunststoffherzeugung, chemische Erzeugnisse, Harze und dergleichen. Dies sind Waren für die industrielle Nutzung. Die angesprochenen Verbraucher sind daher Ingenieure und/oder Chemiker, also hochqualifizierte Fachleute, die diese Produkte verarbeiten und sie für Herstellungsverfahren nutzen. Als maßgebliche Verkehrskreise werden Fachleute angesehen (Entscheidung vom 15/02/2012, R 2077/2010-1 PEBAFLEX, § 18; siehe auch Entscheidung vom 16/09/2010, R 1370/2009-1 CALCIMATT, § 20, bestätigt durch das Urteil vom 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

- 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, da dieses eher einer Verwechslungsgefahr unterliegt. Ist es unwahrscheinlich, dass dieser Teil des Publikums einer Verwechslungsgefahr unterliegt, ist dies beim Teil des Publikums mit einem höheren Aufmerksamkeitsgrad noch unwahrscheinlicher.

Beispiel

In einem Fall, in dem sowohl die ältere als auch die beanstandete Marke Waren der Klassen 3 und 5 betrafen, die sowohl für die Allgemeinheit als auch für Fachleute bestimmt waren (z. B. Ärzte bei Arzneimitteln in Klasse 5), beurteilte das Gericht lediglich die Verwechslungsgefahr für die Allgemeinheit, weil es sich dabei um das Publikum handelt, das den geringeren Grad an Aufmerksamkeit aufbringt (Urteil vom 15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 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“ Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Beispiel

Farben werden *im Allgemeinen* sowohl an Maler (d. h. zu beruflichen Zwecken) als auch die Allgemeinheit (Heimwerker) verkauft. Dagegen sind *Farben für die Industrie* nicht für die Allgemeinheit 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 (Urteil vom 24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).

- Handelt es sich bei den relevanten Waren um Arzneimittel, gilt Folgendes:

Der Durchschnittsverbraucher von **nicht verschreibungspflichtigen** Arzneimitteln (OTC-Arzneimittel) ist die Allgemeinheit, und die Verwechslungsgefahr wird anhand dieses Publikums beurteilt.

In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung darf die Allgemeinheit auch im Fall von Arzneimitteln, die vor ihrem Verkauf an den Endverbraucher in Apotheken ein **Rezept eines Arztes** erfordern, nicht vom relevanten Publikum ausgenommen werden. Das relevante Publikum umfasst also sowohl die Allgemeinheit als auch Fachleute des Gesundheitswesens, wie beispielsweise Ärzte und Apotheker. Folglich kann, selbst wenn die Auswahl dieser Erzeugnisse durch zwischengeschaltete Personen beeinflusst oder bestimmt wird, auch für die Allgemeinheit Verwechslungsgefahr bestehen, da diese ihrerseits mit diesen Erzeugnissen konfrontiert wird, wenn auch möglicherweise mit jedem einzelnen Erzeugnis bei Käufen zu unterschiedlichen Zeiten (Urteil vom 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 42-45; und vom 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63). In der Praxis bedeutet dies, dass die Verwechslungsgefahr anhand der Wahrnehmung der Allgemeinheit beurteilt wird, die eher einer Verwechslungsgefahr unterliegt.

Im Fall von Arzneimitteln, die **ausschließlich für ein gewerbliches Publikum** zur gewerblichen Nutzung bestimmt sind (z. B. *sterile Lösungen für die Augen Chirurgie*), muss die Verwechslungsgefahr ausschließlich aus Sicht dieses Fachpublikums beurteilt werden (Urteil vom 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

In Fällen, in denen die pharmazeutischen Waren der GM-Anmeldung **über den Ladentisch verkauft werden** und die pharmazeutischen Waren, die von der älteren 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 der Allgemeinheit, die keine speziellen medizinischen oder pharmazeutischen Kenntnisse hat, bestehen. Die Verwechslungsgefahr wird dann anhand der Allgemeinheit beurteilt, die eher einer Verwechslungsgefahr unterliegt.

Beispiel

Die von der älteren Marke erfassten Waren 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*.

Obwohl sowohl die Waren der älteren Marke als auch die Waren der beanstandeten Marke von Fachleuten des Gesundheitswesens verschrieben und unter ihrer Aufsicht verabreicht werden, war das Gericht der Auffassung, dass das relevante Publikum sowohl Fachleute des Gesundheitswesens als auch die Allgemeinheit umfasst.

Urteil vom 23/09/2009 in den verbundenen Rechtssachen T-493/07, T-26/08 und T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54 (Rechtsmittel mit Beschluss C-461/09 P als unzulässig zurückgewiesen).

3 Den Aufmerksamkeitsgrad definieren

Der Gerichtshof hat angegeben, dass zum Zwecke einer umfassenden Beurteilung „auf einen **durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen** Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen“ ist und der

Aufmerksamkeitsgrad des relevanten Publikums je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Ob der Aufmerksamkeitsgrad höher oder niedriger ist, hängt u. a. von der Art der relevanten Waren und Dienstleistungen sowie vom Wissen, der Erfahrung und der Kaufbeteiligung des relevanten Publikums ab.

Die Tatsache, dass das relevante Publikum aus der *Allgemeinheit* besteht, bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Grad der Aufmerksamkeit nicht hoch sein kann (z. B. beim Kauf von teuren, potenziell gefährlichen oder technisch anspruchsvollen Waren). Ebenso bedeutet die Tatsache, dass die strittigen Waren für *Fachleute* bestimmt sind, nicht notwendigerweise, dass der Grad der Aufmerksamkeit hoch ist. In einigen Fällen kann das gewerbliche Publikum einen hohen Grad an Aufmerksamkeit beim Erwerb eines speziellen Erzeugnisses haben. Dies trifft zu, wenn 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.

Die korrekte Definition des Aufmerksamkeitsgrads des relevanten Publikums ist erforderlich, da dieser Faktor für oder gegen die Feststellung einer Verwechslungsgefahr gewertet werden kann. Das relevante Publikum hat nur selten die Gelegenheit, einen direkten Vergleich zwischen den unterschiedlichen Zeichen vorzunehmen, und muss sich auf eine „*ungenau*e Erinnerung“ an diese verlassen. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad des relevanten Publikums kann jedoch zu dem Schluss führen, dass dieses die Marken trotz des fehlenden direkten Vergleichs der Marken nicht verwechseln wird (Urteil vom 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95). Folglich wird der Aufmerksamkeitsgrad in der Entscheidung festgesetzt.

Eine **erhöhte Aufmerksamkeit führt jedoch nicht automatisch zur Feststellung von fehlender Verwechslungsgefahr**. Alle anderen Faktoren müssen berücksichtigt werden (*Grundsatz der Wechselbeziehungen*)⁴. Angesichts einer speziellen Art der relevanten Waren und/oder Dienstleistungen und eines hohen Aufmerksamkeitsgrads des relevanten Publikums kann beispielsweise eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden (Urteil vom 26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch trotz eines hohen Grades an Aufmerksamkeit bestehen. Wenn beispielsweise eine durch andere Faktoren erzeugte erhöhte Verwechslungsgefahr besteht, wie Identität oder enge allgemeine Ähnlichkeit der Marken und Identität der Waren, ist die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise allein kein Garant dafür, Verwechslungsgefahr zu verhindern (Urteil vom 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; Entscheidung vom 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi).

⁴ Vgl. die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 8, Umfassende Beurteilung.

3.1 Erhöhter Aufmerksamkeitsgrad

Ein erhöhter Grad der Aufmerksamkeit wird normalerweise mit den folgenden Arten von Käufen verbunden: teure Käufe und Käufe von potenziell riskanten oder technisch anspruchsvollen Waren. Der durchschnittliche Verbraucher sucht oft professionelle Hilfe oder Rat, wenn er bestimmte Arten von Waren und Dienstleistungen auswählt oder erwirbt (z. B. Autos oder Arzneimittel).

Ein erhöhter Grad der Aufmerksamkeit kann auch bei Waren gelten, wenn Markentreue für den Verbraucher wichtig ist.

3.1.1 Teure 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.

Beispiele:

- Autos. Wenn man ihren Preis berücksichtigt, werden die Verbraucher wahrscheinlich einen höheren Grad an Aufmerksamkeit zeigen als bei weniger teuren Käufen. Es ist zu erwarten, dass diese Verbraucher ein Auto, egal ob neu oder gebraucht, nicht in derselben Weise erwerben wie Waren des täglichen Bedarfs. Der 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 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38 und Urteil des Gerichts vom 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42.
- Diamanten, Edelsteine und Halbedelsteine. In ihrer Entscheidung vom 09/12/2010, R 0900/2010-1, Leo Marco, § 22, entschied die Kammer, dass Verbraucher im Allgemeinen gründlich über die Auswahl dieser Waren nachdenken. 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 die Allgemeinheit bestimmt, die 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 (Entscheidung vom 03/02/2011, R 0719/2010-1, f@ir Credit, § 15) (Rechtsmittel mit Beschluss T- 220/11 als unzulässig zurückgewiesen; Rechtsmittel mit Beschluss C-524/12 P als unzulässig zurückgewiesen).

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

(Urteil vom 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 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 (Entscheidung vom 17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE, § 21).

3.1.2 Potenziell riskante Käufe

Die Auswirkungen von durch eine Marke erfassten Waren auf die Sicherheit (zum Beispiel Fahrzeugbeleuchtung, Sägen, elektrische Akkumulatoren, elektrische Leistungsschalter, elektrische Relais usw.) können zu einem Anstieg des Grades der Aufmerksamkeit der betreffenden Verbraucher führen (Urteil vom 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Markentreue

Darüber hinaus kann ein erhöhter 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 bejahren. Dies ist durch mehrere Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer bestätigt worden: Entscheidung vom 26/02/2010, 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 25/04/2006, R 0061/2005-2, Granducato.

3.1.4 Arzneimittel

Aus der Rechtsprechung geht hervor, dass der Aufmerksamkeitsgrad des relevanten Publikums in Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse relativ hoch ist, unabhängig davon, ob diese verschreibungspflichtig sind oder nicht (Urteil vom 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; und vom 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 sowie zitierte Rechtsprechung).

Insbesondere *medizinisches Fachpersonal* bringt bei der Verschreibung von Arzneimitteln einen hohen Grad an Aufmerksamkeit auf. Unabhängig davon, ob die Arzneimittel verschreibungspflichtig sind oder nicht, zeigt ein *nicht gewerbliches Publikum* ebenfalls einen höheren Aufmerksamkeitsgrad, da sich diese Erzeugnisse auf seine Gesundheit auswirken.

3.2 Geringerer Aufmerksamkeitsgrad

Ein geringerer 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 (Urteil vom 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

Die alleinige Tatsache, dass die maßgeblichen Verkehrskreise einen Spontankauf von Waren (beispielsweise Süßigkeiten) tätigen, bedeutet nicht, dass der Aufmerksamkeitsgrad dieser Verkehrskreise unterdurchschnittlich ist (Urteil vom 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

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

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 4

VERGLEICH VON ZEICHEN

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Grundsätze für den Markenvergleich	4
1.1	Überblick	4
1.2	Aufbau.....	4
1.3	Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich	5
1.4	Mögliches Ergebnis des Vergleichs	5
1.5	Zu vergleichende Zeichen und unerhebliche Elemente	7
1.6	Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise	8
2	Identität von Zeichen.....	9
2.1	Das Konzept der Identität	9
2.2	Schwelle für das Feststellen von Identität.....	10
2.3	Identität von Wortmarken.....	12
2.4	Wortmarken und Bildmarken	13
2.5	Identität von Bildmarken	14
2.6	Identität einer älteren Marke in Schwarzweiß (S&W) oder in Graustufen mit einer angemeldeten Farbmarke	14
3	Ähnlichkeit von Zeichen	16
3.1	Einführung.....	16
3.2	Kennzeichnungskräftige Elemente der Marken.....	16
3.2.1	Was ist ein Bestandteil eines Zeichens?	17
3.2.2	Prüfung der Kennzeichnungskraft	18
3.2.2.1	Was ist Kennzeichnungskraft?	18
3.2.2.2	Maßgebender Zeitpunkt	19
3.2.2.3	Relevante Waren und Dienstleistungen	20
3.2.2.4	Allgemeine Grundsätze für die Prüfung der Kennzeichnungskraft	20
3.2.2.5	Beispiele für beschreibende Bestandteile	22
3.2.2.6	Beispiele für lobende Bestandteile	23
3.2.2.7	Beispiele für anspielende Bestandteile.....	24
3.2.3	Spezifische Fälle	24
3.2.3.1	Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben oder Zahlen oder kurzen Elementen bestehen	24
3.2.3.2	Alltägliche und banale Elemente	25
3.2.3.3	Disclaimer.....	25
3.2.3.4	Ältere Marken mit einem Element, das nur einen geringen Grad an Kennzeichnungskraft besitzt.....	26
3.3	Dominante Elemente von Marken.....	27
3.4	Vergleich der Zeichen.....	29
3.4.1	Schriftbildlicher Vergleich	29
3.4.1.1	Gegenüberstellung von Wortmarken.....	30
3.4.1.2	Gegenüberstellung von Wortmarke und Bildmarke mit Wortelelementen	31
3.4.1.3	Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen	32
3.4.1.4	Stilisierte Marke vs. stilisierte Marke	33
3.4.1.5	Gegenüberstellung Wort-/Bildzeichen und Bildzeichen.....	34
3.4.1.6	Aus einem einzigen Buchstaben bestehende Zeichen.....	35
3.4.1.7	Dreidimensionale Marken.....	38
3.4.2	Klanglicher Vergleich.....	39

3.4.2.1	Zeichen und Elemente in Zeichen, die beurteilt werden müssen	40
3.4.2.2	Identische/ähnliche Klänge in unterschiedlicher Reihenfolge	45
3.4.2.3	Aus fremdsprachigen oder erfundenen Wörtern bestehende oder diese enthaltende Zeichen	45
3.4.2.4	Ein-Buchstaben-Zeichen	47
3.4.3	Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien	47
3.4.3.1	Der semantische Inhalt von Wörtern	48
3.4.3.2	Der semantische Inhalt von Wortteilen	51
3.4.3.3	Der semantische Inhalt von falsch geschriebenen Wörtern	53
3.4.3.4	Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen	54
3.4.3.5	Der semantische Inhalt von Bildzeichen, Symbolen, Formen und Farben	56
3.4.3.6	Der semantische Inhalt von Zahlen und Buchstaben	57
3.4.3.7	Der semantische Inhalt von geografischen Namen	58
3.4.3.8	Der semantische Inhalt von Onomatopoeika	59
3.4.4	Durchführung eines begrifflichen Vergleichs	59
3.4.5	Auswirkungen der Kennzeichnungskraft und des dominanten Charakters der Bestandteile auf die Ähnlichkeit von Zeichen	65
3.4.5.1	Identifizierbares gemeinsames Element/Übereinstimmung	65
3.4.5.2	Kennzeichnungskraft und dominierender Charakter der gemeinsamen Elemente	67
3.4.5.3	Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Merkmale	69
3.4.6	Sonstige Grundsätze, die beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigen sind	70
3.4.6.1	Auswirkungen von Wortelementen bzw. Bildelementen auf den schriftbildlichen und begrifflichen Vergleich	70
3.4.6.2	Anfang der Zeichen beim schriftbildlichen und klanglichen Vergleich	74
3.4.6.3	Kurzzeichen	76
3.5	Schlussfolgerungen zur Ähnlichkeit	80
4	Unähnlichkeit von Zeichen	82
4.1	Einführung	82
4.2	Szenarien für Unähnlichkeit	83
4.2.1	Kein gemeinsames Element	83
4.2.2	Überschneidung in einem unerheblichen Element	83
4.2.3	Überschneidung in einem aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbaren Wortelement	84
4.2.4	Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten	85
4.2.5	Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element	87

1 Allgemeine Grundsätze für den Markenvergleich

1.1 Überblick

Dieses Kapitel behandelt den Vergleich von Zeichen. Zweck des Vergleichs von Zeichen ist die Bestimmung, ob die Zeichen identisch (siehe Abschnitt 2 unten), ähnlich (siehe Abschnitt 3 unten) oder unähnlich (siehe Abschnitt 4 unten) sind.

Die Identität von Marken ist die Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV („doppelte Identität“). Waren oder Dienstleistungen müssen ebenfalls identisch sein.

Die Ähnlichkeit (oder Identität) der Zeichen ist für die Zwecke von Artikel 8 Absatz Buchstabe b GMV (Urteil vom 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 44) eine notwendige Voraussetzung, damit eine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann. Falls die Zeichen unähnlich sind, endet die Prüfung der Verwechslungsgefahr an dieser Stelle.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer Beurteilung verschiedener voneinander abhängiger Faktoren ab, einschließlich i) der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, ii) der maßgeblichen Verkehrskreise und iii) **der Ähnlichkeit der Zeichen**, unter Berücksichtigung ihrer kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente und iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

1.2 Aufbau

„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“ (C-251/95, Sabèl“, EU:C:1997:528, § 23). Ein Vergleich von Marken muss daher eine Beurteilung der Kennzeichnungskraft und Dominanz ihrer Elemente sowie des Gesamteindrucks, den sie hervorrufen, umfassen.

Ein Vergleich von Marken muss die folgenden Elemente beinhalten: eine Beurteilung der Kennzeichnungskraft und Dominanz der übereinstimmenden und der unterschiedlichen Elemente, ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede und eine endgültige Schlussfolgerung in Bezug auf die Wirkung der kennzeichnungskräftigen/dominierenden Elemente auf den Gesamteindruck der Zeichen.

Die Prüfungsreihenfolge in der Phase des „Vergleichs der Zeichen“ **sollte nicht im Voraus festgelegt**, sondern im Sinne einer logisch kohärenten Entscheidung dem besonderen Kontext entsprechend angepasst werden. Um ein konsistentes Entscheidungsformat mit möglichst immer gleicher Struktur zu erreichen, bietet sich jedoch für die meisten Fälle von nicht identischen Zeichen die folgende Reihenfolge an (siehe Abschnitt 2 unten):

i. Darstellung/Beschreibung der Zeichen:

In einem ersten Schritt sollten die Zeichen in einer Tabelle abgebildet und die Marke dann kurz beschrieben werden (für Wortmarken nicht erforderlich) In diesem Kapitel sollen die Art der Zeichen (Wortmarken, Bildmarken) und ihre Elemente bestimmt werden, um einen Rahmen für den Vergleich festzulegen (Was ist vorhanden?)

ii. Originäre Kennzeichnungskraft/Dominanz von Elementen beider Marken:

Als zweiter Schritt wird die **originäre Kennzeichnungskraft und Dominanz der Bestandteile** beurteilt. In diesem Kapitel geht es um die Feststellung, wie relevant die Komponenten für den Vergleich der Zeichen sind, ob beispielsweise die Kennzeichnungskraft gemeinsamer Elemente begrenzt ist.

Wichtig ist, dass die **Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit (einschließlich der Frage der erworbenen Kennzeichnungskraft)** beim Vergleich der Zeichen **nicht** berücksichtigt werden sollte. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke **in ihrer Gesamtheit** wird in einem eigenen Kapitel behandelt¹.

iii. Vergleich von Zeichen unter Berücksichtigung der zuvor festgestellten originären Kennzeichnungskraft und Dominanz der Bestandteile und endgültige Schlussfolgerung:

Der dritte Schritt umfasst den Vergleich von Zeichen auf **schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher** Ebene unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen Feststellungen zur Kennzeichnungskraft/Dominanz der Bestandteile.

1.3 Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich

Zeichen werden auf drei Ebenen verglichen, und zwar schriftbildlich (siehe Abschnitt 3.4.1 unten), klanglich (siehe Abschnitt 3.4.2 unten) und begrifflich (siehe Abschnitt 3.4.3 unten). Der Grund dafür ist, dass Zeichen schriftbildlich, klanglich und begrifflich (wenn sie die Vorstellung von einem begrifflichen Inhalt auslösen) wahrgenommen werden 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 bei beiden um reine Bildmarken handelt). Wenn Ähnlichkeit auf einer oder mehreren der drei Ebenen vorliegt, dann sind die Zeichen ähnlich (Urteil vom 02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50-53).

1.4 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 Auswirkungen hat:

¹ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

- 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.
- Eine Feststellung von **Ähnlichkeit (oder Identität)** führt zur Einleitung der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV.
- Eine Feststellung von **Unähnlichkeit** in Bezug auf alle drei Aspekte schließt eine Verwechslungsgefahr aus. Weitere Voraussetzungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV müssen nicht geprüft werden.

Der Vergleich muss zu einer Feststellung zum **Grad dieser Ähnlichkeit** in Bezug auf alle Vergleichsaspekte führen.

- **Die Feststellung zum Grad der Ähnlichkeit der Marken kann entscheidend sein** für das Ergebnis der Entscheidung. Der Prüfer sollte sich darüber im Klaren sein, dass nicht „jede Ähnlichkeit“ zu einer Verwechslungsgefahr führen kann, auch nicht bei identischen Waren und/oder Dienstleistungen (Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit). Die Feststellung des Grads der Ähnlichkeit macht die Entscheidung nachvollziehbarer. Zum Beispiel ist die endgültige Feststellung, dass keine Verwechslungsgefahr für identische/sehr ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen besteht, im Rahmen der Gesamtbeurteilung leichter zu verstehen, wenn die Marken zuvor für „nur in geringem Maße ähnlich“ befunden wurden.
- **Es ist besonders wichtig, bei jedem Vergleich den Grad der Ähnlichkeit von Marken herauszustellen, wenn dieser hoch (überdurchschnittlich) oder gering (unterdurchschnittlich) ist. Selbst wenn der Grad der Ähnlichkeit durchschnittlich ist, sollte dies jedoch in der Entscheidung erwähnt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.** Eine allgemeine Angabe, dass „die Marken ähnlich sind“, ist nicht klar, da sie doppeldeutig ist – sie kann entweder dahingehend verstanden werden, dass die Marken in einem durchschnittlichen Maße ähnlich sind, oder aber in einem allgemeinen Sinne, dass eine (gewisse) Ähnlichkeit besteht, sodass eine weitere Prüfung möglich ist. Wenn das Wort „ähnlich“ ohne nähere Bestimmung verwendet wird, muss erklärt werden, was es bedeutet.
- **Die drei Grade von Ähnlichkeit sind gering/durchschnittlich/hoch.** Synonyme können verwendet werden, wenn sie klar sind (z. B. durchschnittlich = mittlere Ähnlichkeit). Es sei jedoch angemerkt, dass die Bezeichnung „erhöht“ kein Synonym für „hoch“ ist. Außerdem hindert die Prüfer nichts daran, die Ähnlichkeit noch differenzierter mit „nur sehr gering“ oder „sehr hoher Grad an Ähnlichkeit, nahezu identisch“ zu beurteilen, wenn dies dem Ergebnis dient. Die Formulierung muss jedoch so klar wie möglich sein. Das ist nicht der Fall bei Ausdrücken wie „nicht besonders hoch“, was entweder als nicht so hoch wie „durchschnittlich“ oder einfach nur als „gering“ verstanden werden kann.
- **Der Ähnlichkeitsgrad muss für jeden Aspekt des Vergleichs (schriftbildlich/klanglich/begrifflich) getrennt festgestellt werden.** Der spezielle

Aspekt (z. B. die schriftbildliche oder klangliche Ähnlichkeit) kann je nachdem, wie die Waren erworben werden, entscheidend sein.²

- Nachdem der Grad der Ähnlichkeit (einzeln für den schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Vergleich) bestimmt worden ist, kann (soweit anwendbar) schlussfolgernd festgestellt werden, dass eine Prüfung der Verwechslungsgefahr erfolgen wird, da eine Ähnlichkeit zwischen den Marken in mindestens einem Vergleichsaspekt festgestellt worden ist.

1.5 Zu vergleichende Zeichen und unerhebliche Elemente

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 irrelevant (Urteil vom 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)³.

Zeichen sind als Ganzes miteinander zu vergleichen. Es ist daher nicht richtig, den Vergleich von Elementen von 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 (Urteile vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; und vom 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).



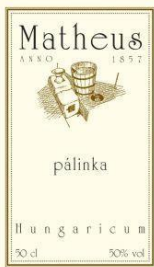

In Ausnahmefällen kann das Amt beschließen, **unerhebliche Elemente** für die Zwecke eines bestimmten Vergleichs nicht heranzuziehen, nachdem es eine **angemessene Begründung** dafür vorgelegt hat, warum sie als unerheblich gelten (Urteil vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). 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:

² Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 4, Auswirkung der Erwerbsmethode von Waren und Dienstleistungen.

³ Über die Wirkung von Disclaimern siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<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 02347/2010-2</p> <p>Das Element „Rótulos Luna S.A.“ wurde als unerheblich betrachtet.</p>
<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>R 0396/2010-1</p> <p>Die Elemente „50cl“, „50 % 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 strittige Zeichen wurde von der Kammer vollständig beschrieben; der Vergleich erstreckte sich jedoch nicht auf unerhebliche Elemente wie „70 cl“.</p>
		<p>T-472/08</p> <p>„[...] abgesehen von dem Bestandteil „cachaça“/„pirassununga“ und dem Bestandteil „51“, der mit weißen Schriftzeichen in einen Kreis geschrieben ist, der sich zur Hälfte in einem breiten, das Zeichen von einem Ende zum anderen durchziehenden Band befindet,“ sind die Bestandteile in dem durch diese Marken hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen (Randnr. 65).</p>

1.6 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 spielt die

Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine wichtige Rolle beim Vergleich von Zeichen.⁴

Wenn es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke handelt, müssen die relevanten Kriterien für die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem bestimmten EU-Mitgliedstaat (bzw. diesen 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 (Urteil vom 18/09/2008, C-514/06 P, Armacell, EU:C:2008:511, § 56-57 und nachfolgende Rechtsprechung, unter anderem Urteil vom 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Basiert der Widerspruch auf einer Internationalen Registrierung, gilt nicht das Gebiet, für das die Basismarke geschützt ist, als das maßgebliche Gebiet der älteren Internationalen Registrierung mit Benennung oder anschließender Benennung anderer maßgeblicher Gebiete (es sei denn, der Eigentümer genießt Schutz in der gesamten EU – IR mit Benennung oder anschließender Benennung der EU, wobei das Land der Basisregistrierung erfasst ist).

2 Identität von Zeichen

2.1 Das Konzept der Identität

Wie oben bereits ausgeführt wurde, führt eine Feststellung von Identität zwischen 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 Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, 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.

Die ältere Marke ist jedoch 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 Waren und Dienstleistungen 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 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“ (Urteil vom 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 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 Marken, wenn die Gemeinschaftsmarkenmeldung ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die ältere Marke bilden.

Da jedoch die Wahrnehmung der Identität zwischen zwei Zeichen nicht immer das Ergebnis einer unmittelbaren Gegenüberstellung aller Merkmale der verglichenen Elemente ist, können dem Durchschnittsverbraucher unbedeutende Unterschiede zwischen 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“ (Urteil vom 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 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 prüft. „Unbedeutend“ ist kein objektiver Begriff und seine Auslegung ist von der Komplexität der Marken, die verglichen werden, abhängig. Unterschiede sind unbedeutend, wenn sie 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 „unbedeutend“ 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 im Hinblick auf 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 Abschnitt 2.4 unten) oder von Wörtern begleitet ist, unabhängig von Kennzeichnungskraft oder beschreibendem Charakter.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen und Bemerkungen	Fall 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		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	Fall 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 „Aufschriften in kyrillischen Schriftzeichen“ der Wiener Klassifikation von Bildbestandteilen angesehen werden. Die folgenden kyrillischen Wortmarken sind identisch.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall 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 das erste Beispiel unten). Die folgenden Wortmarken **sind nicht** identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
She , SHE	S-HE	T-391/06
TELIA	Teeli	B 13 948
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO-FARMA	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.

In den folgenden Beispielen sind die Zeichen eindeutig **nicht identisch**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall 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 normaler Schriftart geschrieben ist. In den folgenden Beispielen wurde jedoch festgestellt, dass die Marken **nicht identisch** waren:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall 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 selbstverständlich nicht aus, wenn das Bildelement nicht dasselbe ist. Die folgenden Marken sind **nicht identisch**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall 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	Fall Nr.
		B 2 031 741





2.6 Identität einer älteren Marke in Schwarzweiß (S&W) oder in Graustufen mit einer angemeldeten Farbmarke

Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine gemeinsame Vorgehensweise bezüglich des Umfangs der Identität von älteren Marken in Schwarzweiß bzw. in Graustufen mit Versionen des gleichen Zeichens in Farbe verständigt.





Dieser vereinbarten Praxis zufolge **werden** die **Unterschiede** zwischen einer älteren Marke in S&W oder in Graustufen und einer Version des gleichen Zeichens in Farbe **normalerweise** von einem Durchschnittsverbraucher **bemerkt**, mit der Folge, dass die Marken nicht als identisch angesehen werden. Die Zeichen gelten nur unter **außergewöhnlichen Umständen** als identisch, nämlich dann, wenn die Unterschiede hinsichtlich der Farben oder Kontraste so **geringfügig** sind, dass ein angemessen aufmerksamer Verbraucher sie nur dann bemerkt, wenn er die Marken nebeneinander legt und vergleicht. Mit anderen Worten, für die Feststellung der Identität müssen die

Unterschiede hinsichtlich der Farbe der betreffenden Zeichen unerheblich und für den Durchschnittsverbraucher kaum wahrnehmbar sein.



Erfundene Beispiele für **bedeutende** Unterschiede mit der Folge, dass keine Identität gegeben ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
	
	

Erfundene Beispiele für **geringfügige** Unterschiede mit der Folge, dass Identität gegeben ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
	
	

In diesem Zusammenhang hat sich auch das Gericht mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine in S&W oder in Graustufen eingetragene Marke alle Farben umfasst (Urteil vom 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199):

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
 <p style="text-align: right;">et al</p>		T-623/11
<p>Das Gericht stellte fest, dass der Umstand, dass „der Inhaber einer Marke sie in einer Farbe oder Farbkombination benutzen und hierfür gegebenenfalls den Schutz nach den einschlägigen Vorschriften erhalten kann [...] nicht bedeuten [kann], dass die Eintragung einer Marke, mit der keine spezielle Farbe beansprucht wird, „alle Farbkombinationen“ beinhaltet, die von der graphischen Darstellung umfasst werden (Randnr. 39).</p> <p>Das Gericht bestätigte für den vorliegenden Fall das Ergebnis der Beschwerdekammer, „dass ein Unterschied zwischen der angemeldeten Marke und der ersten und der zweiten älteren Marke darin liege, dass die angemeldete Marke teilweise aus einem gelben Hintergrund mit weißen vertikalen Streifen bestehe“ (Randnr. 40).</p>		

3 Ähnlichkeit von Zeichen

3.1 Einführung

Die Ähnlichkeit von Zeichen hängt von der Kennzeichnungskraft (siehe Abschnitt 3.2 unten) und dem dominierenden Charakter (siehe Abschnitt 3.3 unten) ihrer Elemente ab, die in der Widerspruchsentscheidung definiert werden. Beim Vergleich von Marken ist ihre schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit zu beurteilen, wobei die übereinstimmenden und die unterschiedlichen Elemente unter Berücksichtigung ihrer Kennzeichnungskraft und Dominanz (siehe Abschnitt 3.4 unten) sowie der Frage zu gewichten sind, ob und in welchem Maße diese Elemente den von den Marken hervorgerufenen Gesamteindruck prägen. Alle diese Prüfungen führen zu einer Schlussfolgerung in Bezug auf den Grad der Ähnlichkeit für jeden einzelnen Aspekt (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit) (siehe Abschnitt 3.5 unten).

3.2 Kennzeichnungskräftige Elemente der Marken

In seinem Urteil vom 11./11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, hat der Gerichtshof befunden, dass „(...) [bei] dieser 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“.

Der Grad der Ähnlichkeit der verschiedenen Elemente, aus denen sich Marken zusammensetzen, ist daher ein wichtiges Kriterium, das beim Vergleich von Marken berücksichtigt werden muss.

Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr wird eine Analyse, ob die übereinstimmenden Bestandteile beschreibend oder anderweitig nicht unterscheidungskräftig sind, vorgenommen, um zu berechnen, inwieweit diese übereinstimmenden Bestandteile in geringerem oder größerem Maße geeignet sind, auf die gewerbliche 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 getäuscht werden können, wenn dies auf Ähnlichkeiten zurückzuführen ist, die allein schwachen Elementen zuzuordnen sind.

Die Kennzeichnungskraft der Bestandteile der älteren **und** der angefochtenen Marke muss untersucht werden.

Es ist wichtig, zwischen der Analyse der Kennzeichnungskraft i) des Bestandteils einer Marke und ii) der Marke in ihrer Gesamtheit zu unterscheiden. Die Analyse der Bestandteile ist ausschlaggebend dafür, ob die bei dem Markenvergleich einander gegenüberstehenden Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen (und somit wichtigen) Bestandteil oder in einem schwachen (und deshalb für den Markenvergleich weniger wichtigen) Bestandteil übereinstimmen. Die Analyse der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit bestimmt den dieser Marke gewährten Schutzzumfang, was eine separate, vom Vergleich der Marken unabhängige Betrachtung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr darstellt (vgl. Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke).⁵

Wenn beide Marken nur aus einem Element bestehen, wird in der Entscheidung über den Teil, der sich auf den Vergleich von Zeichen bezieht, festgestellt, ob die Kennzeichnungskraft normal oder geringer als normal ist. In diesem Fall kann nicht festgestellt werden, dass eine Marke nicht kennzeichnungskräftig ist. Im Hinblick auf die ältere Marke käme dies dem Verneinen ihrer Unterscheidungskraft gleich (detaillierte Ausführungen siehe Abschnitt 3.2.3.4 unten). Bezüglich des strittigen Zeichens würde dies bedeuten, dass eine neue Prüfung hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse durchzuführen wäre.

3.2.1 Was ist ein Bestandteil eines Zeichens?

Der Gerichtshof hat nicht definiert, was als ein „Bestandteil“ oder ein „Element“ eines Zeichens anzusehen ist. Es ist leicht, Bestandteile zu identifizieren, wenn ein Zeichen visuell in verschiedene Teile (z. B. getrennte Bild- und Wortbestandteile) untergliedert ist. Allerdings umfasst der Begriff „Bestandteil“ mehr als solche visuellen Unterscheidungsmerkmale. Letztlich ist die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise entscheidend und ein Bestandteil existiert, wo immer die maßgeblichen 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

⁵ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Elemente von Einwortzeichen in der Terminologie des Gerichtshofes als „Bestandteile“ angesehen werden.

Jedoch **sollten Wortmarken nicht künstlich in Bestandteile zerlegt werden**. Eine Zerlegung ist nur dann angemessen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die fraglichen Bestandteile eindeutig als voneinander getrennte Elemente wahrnehmen. Eine Einzelfalluntersuchung ist erforderlich, um zu beurteilen, ob die Unterteilung eines Zeichens in Bestandteile künstlich ist (z. B. ob die Aufspaltung des Wortes „LIMEON“ für Frucht in die Bestandteile „LIME“ und „ON“ künstlich wäre oder nicht).

3.2.2 Prüfung der Kennzeichnungskraft

3.2.2.1 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).

(Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Nicht zuletzt ist Kennzeichnungskraft eine Frage des Grades, und bei der Analyse der Kennzeichnungskraft gilt eine Gleitskala, bei der es einem Element eines Zeichen vollständig an Kennzeichnungskraft fehlen, es volle (also normale) Kennzeichnungskraft besitzen oder irgendwo dazwischen liegen kann.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es im Prinzip nicht gängige Praxis des Amtes ist, für einzelne Bestandteile eines Zeichens einen überdurchschnittlichen Grad originärer Kennzeichnungskraft anzuerkennen. Ein höherer Grad an Kennzeichnungskraft (erhöhte Kennzeichnungskraft, Bekanntheit) ist verbunden mit der tatsächlichen Bekanntheit der Marke beim relevanten Publikum und wird letztlich nur in Bezug auf die ältere Marke geprüft (siehe Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke). Eine Marke besitzt nicht deshalb einen höheren Grad an Kennzeichnungskraft, weil keine konzeptionelle Verknüpfung zu den relevanten Waren und Dienstleistungen vorliegt (Beschluss vom 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

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. Gleichermaßen wird es einem Element eines Zeichens, das ein Gattungsbegriff ist (wie die übliche Form eines Containers oder eine gewöhnliche Farbe) an Kennzeichnungskraft mangeln.

Ein Element eines Zeichens besitzt möglicherweise nur **einen geringen Grad an Kennzeichnungskraft, wenn es sich auf** Eigenschaften der Waren und

Dienstleistungen **bezieht** (aber nicht ausschließlich die Eigenschaften beschreibt). Wenn die Anspielung auf die Waren und Dienstleistungen hinreichend einfallsreich oder intelligent ist, beeinflusst die bloße Tatsache, dass auf die Eigenschaften der Waren angespielt wird, die Kennzeichnungskraft möglicherweise nicht wesentlich. Zum Beispiel:

- „Billionaire“ in Verbindung mit *Spieledienstleistungen* spielt auf die Eigenschaften in einer Weise an, die die Kennzeichnungskraft beeinflusst, da impliziert wird, dass der Nutzer Milliardär (Englisch: billionaire) werden kann.
- „Billy O’Naire“ wird im Englischen wie „billionaire“ ausgesprochen und würde in Form eines intelligenten Wortspiels mit irischen Namen in einer Weise auf *Spieledienstleistungen* anspielen, die die Kennzeichnungskraft nicht wesentlich beeinflusst. Es würde von einem „normalen“ Grad an Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Ein Element eines Zeichens, das weder beschreibend noch anspielend ist, gilt als Zeichen mit „**normalem Grad originärer Kennzeichnungskraft**“. Dies bedeutet, dass das fragliche Element eines Zeichens vollständig kennzeichnungskräftig ist und zwar in dem Sinne, dass dessen Fähigkeit, die Waren und Dienstleistungen, die es erfassen soll, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, in keiner Weise gemindert oder beeinträchtigt ist.

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 vorgebracht wird, vertritt das Amt die Ansicht, dass die Existenz von verschiedenen Markeneintragungen nicht von Haus aus besonders überzeugend 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 die Verbraucher sich aufgrund der weitverbreiteten Benutzung der Marken mit dem fraglichen Element daran gewöhnt haben, um zu beweisen, dass das fragliche Element eine geringe Kennzeichnungskraft hat.

3.2.2.2 Maßgebender Zeitpunkt

Die originäre Kennzeichnungskraft von Bestandteilen) sollte zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt werden.

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 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 maßgeblichen 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 Fällen, 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 19/04/2004, R 0758/2002-2, ITUNES, § 11), wohingegen sie zuvor als kennzeichnungskräftig angesehen worden waren.

3.2.2.3 Relevante Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der *originären Kennzeichnungskraft* der Bestandteile wird nur für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die als identisch oder ähnlich angesehen werden, das heißt:

- Die ältere Marke wird hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder ihnen ähnlich sind.
- Die angefochtene Marke wird hinsichtlich der angefochtenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die mit der älteren Marke identisch oder ihr ähnlich sind.

3.2.2.4 Allgemeine Grundsätze für die Prüfung der Kennzeichnungskraft

Die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft erfolgt in zwei Phasen: Erstens ist zu bestimmen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den semantischen Inhalt in dem fraglichen Element 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.

Die **erste Phase**, das heißt die Beurteilung, ob die maßgeblichen Verkehrskreise einen semantischen Inhalt erkennen, erfolgt im Rahmen des begrifflichen Vergleichs der Zeichen, der in einem anderen Kapitel dieser Richtlinien genauer beschrieben wird.⁶

Die originäre Kennzeichnungskraft der Bestandteile der Marken 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 durch die Tatsache beeinflusst, dass sie in anderen Bereichen anders wahrgenommen wird.

Nachstehend findet sich ein Beispiel eines Falles, in dem sprachliche Erwägungen für die Frage der Kennzeichnungskraft entscheidend waren:

⁶ Siehe Abschnitt 3.4.3 unten, begrifflicher Vergleich.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU Beurteilung der Bestandteile „frut“ und „sol“: Für die Beurteilung der Bestandteile „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 Anspielung 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. 21-24).		

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 (in einer die Kennzeichnungskraft wesentlich beeinflussenden Weise) anspielend usw. 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 Bestandteils eines Zeichens angewandten Kriterien sind die gleichen wie die für die Prüfung von Marken hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse.⁷ Allerdings ist in Streitfragen im Zusammenhang mit relativen Eintragungshindernissen die Frage nicht nur, ob ein Bestandteil kennzeichnungskräftig ist oder nicht (d. h. 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 lediglich anspielend ist, kennzeichnungskräftig genug sein, um die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse zu bestehen, aber für die relativen Eintragungshindernisse weiterhin geringere als normale Kennzeichnungskraft haben.

Das Ergebnis der Prüfung der originären Kennzeichnungskraft wird eines der Folgenden sein:







- Der Bestandteil besitzt **geringere als normale oder keine Kennzeichnungskraft**, weil er hinsichtlich der Eigenschaften der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend oder lobend ist (oder weil er anderweitig schwach ist). Siehe Beispiele unten.


⁷ Diese werden in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, beschrieben. Siehe auch Ziel 2 der vom Europäischen Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster beschlossenen gemeinsamen Praxis zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr.

- Der Bestandteil besitzt normale Kennzeichnungskraft, weil er hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen entweder nicht oder schwach kennzeichnungskräftig ist.

Wie oben in Abschnitt 2.1 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).

3.2.2.5 Beispiele für beschreibende Bestandteile



Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BYLY		T-514/08
W&DL: Klasse 3 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „products“: Der Begriff „products“ ist nicht kennzeichnungskräftig genug, um von den Verbrauchern berücksichtigt zu werden (Randnr. 39).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-490/08
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, werden der Bedeutung der Begriffe „capital“ und „markets“, die für diese Dienstleistungen beschreibend sind und es nicht erlauben, die gewerbliche Herkunft der in Rede stehenden Marken festzustellen, nur eine sehr geringe Bedeutung beimessen (Randnr. 59).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 0834/2009-1
W&DL: Klassen 3 und 5 Gebiet: EU Beurteilung des älteren Rechts: Obwohl die Zeichen einige Ähnlichkeit besitzen, ist der Ausdruck „NATURAL BRONZE“ für den Zweck der Waren (Gerbung) hinsichtlich der Produkte in Klasse 3 beschreibend (Randnr. 31).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	CINETAIN	R 1306/2009-4
W&DL: Klassen 38 und 41 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „CINE“: Das Wort „cine“ hat eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „Cinema (Film)“. Daher hat dieser Bestandteil nur begrenzte Relevanz für die Wahrnehmung der Zeichen (Randnr. 36).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.

	<p>NATURAL BEAUTY FROM WITHIN</p>	<p>R 0991/2010-2</p>
<p>W&DL: Klassen 3 und 5 Gebiet: Deutschland Beurteilung des Elements „NATURAL BEAUTY“: Das Element „NATURAL BEAUTY“ ist eine leichtverständliche und wesentliche Angabe zur Art und Qualität der Waren. Die deutschen Verkehrskreise verstehen die Bedeutung dieser zwei Grundbegriffe sowie die Kombination davon (Randnrn. 31-35).</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>FORCE-X</p>	<p>FSA K-FORCE</p>	<p>T-558/13</p>
<p>W&DL: Klassen 9 und 12 Gebiet: EU Beurteilung: Das Wort „force“, ein Synonym für Stärke und Kraft, kann ein Merkmal der betreffenden Waren beschreiben. Ferner ist festzustellen, dass dieses Wort bei einigen Waren der Klasse 12 auch einen ihrer Bestimmungszwecke bezeichnen kann. Außerdem ist aus den von der Klägerin vorgelegten Nachweisen ersichtlich, dass das Wort „force“ auf dem Europäischen Markt in Handelsmarken im Bereich Radsport häufig verwendet wird und daher als banal wahrgenommen wird (Randnrn. 38-39).</p>		

3.2.2.6 Beispiele für lobende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	<p>MAGIC SEAT</p>	<p>T-363/06</p>
<p>W&DL: Klasse 12 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „MAGIC“: Das Wort „magic“ wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen seiner Ähnlichkeit mit dem spanischen Wort „mágico“ als einfache nähere Bestimmung mit lobendem Charakter des Wortes „seat“ wahrgenommen (Randnr. 39).</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>STAR SNACKS</p>		<p>T-492/08</p>
<p>W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „STAR“: Das Worтеlement „STAR“ ist lobend, da es (zusammen mit den verbleibenden Elementen des Zeichens) lediglich eine Bezugnahme auf qualitativ hochwertige Lebensmittel darstellt (Randnr. 52).</p>		

3.2.2.7 Beispiele für anspielende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
EL COTO	<p>Coto D'Arcis</p> 	T-332/04
<p>W&DL: Klassen 33, 35 und 39 Gebiet: EU Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Bildes in der angefochtenen GM-Anmeldung: Das Bildelement der Marke erinnert an einen Weinberg; dieser Bestandteil hat geringen kennzeichnungskräftigen Wert in Bezug auf Weine (Randnr. 38).</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	WORLDLINK	T-325/04
<p>W&DL: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „LINK“: Das Element „LiNK“ ist nicht unmittelbar beschreibend für, unter anderem, Bankdienste für Bargeldauszahlungen, Überweisungen und Zahlungen, Finanzinformationsdienste (Klasse 36), die von der älteren Marke erfasst werden, sondern in Bezug darauf lediglich anspielend.</p>		

3.2.3 Spezifische Fälle

3.2.3.1 Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben oder Zahlen oder kurzen Elementen bestehen

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 einer Untersuchung auf der Grundlage der Tatsachen mit Schwerpunkt auf den fraglichen Waren oder Dienstleistungen und **den gleichen Kriterien wie für andere Wortmarken** zu beurteilen ist (Randnrn. 33-39). Wenngleich sich dieses Urteil mit absoluten Eintragungshindernissen befasst, bleibt nach Ansicht des Amtes die Tatsache bestehen, dass der vom Gerichtshof festgelegte Grundsatz (d. h. die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft muss für alle Marken gleich sein) auch in Inter-Partes-Verfahren Anwendung findet, wenn es darum geht, die Kennzeichnungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, zu bestimmen.

Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass bei Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, die Kennzeichnungskraft schwieriger zu bestimmen sein kann als bei anderen Wortmarken; er hat jedoch festgehalten, dass diese Schwierigkeiten es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft gemäß der Auslegung der Rechtsprechung ergänzen oder davon abweichen.

Nach Ansicht des Amtes bedeutet diese Regelung, dass es bei der Analyse der Kennzeichnungskraft eines einzelnen Buchstabens als Bestandteil eines Zeichens nicht korrekt ist, sich auf Annahmen zu stützen wie die pauschale Behauptung, Verbraucher seien es nicht gewöhnt, einzelne Buchstaben als Marken wahrzunehmen,

oder auf allgemeine Argumente wie das der begrenzten Zahl von Buchstaben, die als Zeichen zur Verfügung stehen.

Der Gerichtshof hat seitdem in einer Reihe von Rechtssachen entschieden, dass Marken, die aus einem **einzelnen Buchstaben** oder einer einzelnen Zahl bestehen, tatsächlich originär kennzeichnungskräftig sein können (Urteile vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; vom 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; und vom 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).


In seinem Urteil vom 10. Mai 2011 in der Rechtssache T-187/10, G, EU:T:2011:202, lehnte das Gericht die Argumente der Klägerin ab, demzufolge einzelne Buchstaben generell per se keine Kennzeichnungskraft haben und daher lediglich ihre grafische Wiedergabe geschützt sei (siehe Randnrn. 38-49).

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 stilisierten Buchstaben bzw. einer einzelnen stilisierten Zahl bestehen.

Ferner sind diese Elemente gemäß dem Urteil in der Rechtssache α , falls die Buchstabenkombination selbst nicht der Beschreibung der Waren und Dienstleistungen dient oder sich anderweitig auf diese bezieht (z. B. „S“, „M“, „XL“ für Waren der Klasse 25), nicht per se in ihrer Unterscheidungskraft beschränkt. Die gleichen Regeln gelten für Zahlen.

3.2.3.2 Alltägliche und 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 alltäglich oder banal wahrgenommen werden. 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 alltäglichen oder banalen Elemente als nicht kennzeichnungskräftig angesehen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ARCO		R 1929/2010-2
W&DL: Klasse 9 Gebiet: EU Beurteilung von Bildelementen: Die Wortelemente der beiden 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 lediglich dekoratives Element wahrgenommen und nicht als ein herkunftsweisendes Element der Waren (Randnr. 43).		

3.2.3.3 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 kann aus der gleichzeitigen Anwesenheit oder Ähnlichkeit des Elements, das Gegenstand eines Disclaimers ist, keine Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen abgeleitet oder von einer erhöhten Ähnlichkeit ausgegangen werden (Entscheidung vom 06/10/2008, R 0021/2008-4, AUTENTICO JABUGO, § 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.

Die Disclaimer der angefochtenen GM können für den Inhaber der älteren Marke keine bindende Wirkung haben, das heißt, der GM-Inhaber kann nicht einseitig den Schutzzumfang der älteren Marke verringern (Entscheidungen vom 11/02/2010, R 0229/2009-2, DOUGHNUT THEATER, § 58; und vom 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.), § 18-19).

3.2.3.4 Ältere Marken mit einem Element, das nur einen geringen Grad an Kennzeichnungskraft besitzt

Wenn die ältere Marke nur aus einem Element besteht, dessen Unterscheidungskraft in Frage gestellt wird, wendet das Amt die im Urteil vom 24. Mai 2012, C-196/11, F1-LIVE, EU:C:2012:314 dargelegte Praxis an, nämlich dass in Verfahren, in denen Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke eingelegt wird, die Gültigkeit älterer Marken nicht in Frage gestellt werden darf.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<p>R 2306/2012-1</p>
<p>W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: Tschechische Republik Beurteilung: Die Kammer stellte ferner fest, dass die ältere Marke „Glanc“ in der Tschechischen Republik für die fraglichen Waren eingetragen ist und daher im Rahmen des laufenden Verfahrens davon ausgegangen werden muss, dass die Marke zumindest einen gewissen Grad an Kennzeichnungskraft besitzt.</p>		

3.3 Dominante Elemente von Marken

Es ist gängige Praxis des Amtes, den Begriff des dominanten Elements nur für den schriftbildlichen Eindruck der Bestandteile eines Zeichens zu benutzen, d. h. der Begriff wird ausschließlich in der Bedeutung von „**schriftbildlich herausragend**“ verwendet.

Für die Feststellung, dass ein Zeichen ein dominantes Element enthält, sollte das Zeichen mindestens zwei erkennbare Bestandteile besitzen.⁸ Die weiter oben in diesem Kapitel in Abschnitt 3.2.1 „Was ist ein Bestandteil eines Zeichens?“ erläuterten Regeln gelten entsprechend.

In der Entscheidung muss festgestellt werden, welches der Bestandteile eines Zeichens dominiert.

Nach der geltenden Rechtsprechung des Gerichts können auch andere Aspekte als der schriftbildliche (beispielsweise eine mögliche semantische Bedeutung eines Teils eines Ein-Wort-Zeichens) herangezogen werden, um ein dominantes Element eines Zeichens zu bestimmen. Dennoch verfolgt das Amt die Praxis, den Begriff des dominanten Elements auf den schriftbildlichen Eindruck der Zeichenelemente zu beschränken, d. h. das Amt verwendet diesen Begriff ausschließlich im Sinne von „schriftbildlich herausragend“ und lässt alle weiteren diesbezüglichen Betrachtungen in die Gesamtbeurteilung einfließen. Daher ist es gängige Praxis des Amtes, den dominanten Charakter eines Zeichenbestandteils **hauptsächlich daran festzumachen**, inwieweit **seine Stellung, Größe, Dimensionen und/oder die Verwendung von Farben** den schriftbildlichen Eindruck bestimmen. Der Gerichtshof hat hierzu Folgendes festgestellt:

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 Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden.

(Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, bestätigt durch Beschluss vom 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

Das Gericht wies außerdem darauf hin, 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.

(Urteil vom 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).



⁸ In diesem Text werden die Begriffe „Bestandteil“ und „Element“ mit gleicher Bedeutung verwendet.

Folglich hat die Frage, ob ein Bestandteil einer Marke als nicht kennzeichnungskräftig eingestuft wird oder nicht (oder ihm ein geringer Grad an Kennzeichnungskraft zuerkannt wird), keinen Einfluss auf die Beurteilung, ob es sich dabei um ein dominantes Element handelt.




Als Daumenregel sollte Folgendes gelten:

- Eine Beurteilung des dominanten Charakters ist für beide zu vergleichenden Zeichen vorzunehmen.
- Für die Feststellung, dass ein Zeichen ein dominantes Element enthält, sollte das Zeichen mindestens zwei erkennbare Bestandteile besitzen.
- Wortmarken haben keine dominanten Elemente, weil sie definitionsgemäß in einer Standard-Schriftart geschrieben sind. Die Länge der Wörter oder die Anzahl der Buchstaben spielt bei der Feststellung einer Dominanz keine Rolle, sondern wirken sich auf den Gesamteindruck aus.⁹
- Auch in Zeichen, die Wortelemente enthalten, können Bildelemente dominant sein.
- Ob ein Element als schriftbildlich herausragend einzuordnen ist, lässt sich durch einen bildlichen Vergleich der Zeichen bestimmen; das Ergebnis muss sich mit dem der späteren Beurteilung des dominanten Charakters decken.
- Schließlich sei erwähnt, dass Schwierigkeiten bei der Bestimmung, welches der (mindestens) zwei Elemente dominant ist, ein Hinweis darauf sein können, dass es kein dominantes Element gibt oder dass kein Element dominanter ist als das andere (dies schließt Fälle von Kodominanz ein). Die Feststellung eines dominanten Elements bedeutet, dass ein Bestandteil der Marke im Vergleich zu dem oder den anderen Bestandteilen schriftbildlich herausragt; ist eine solche Beurteilung schwierig, deutet das darauf hin, dass es kein dominantes Element gibt.

Beispiele aus Rechtssachen:

Zeichen	Dominante Elemente und Begründung	Fall Nr.
	<p>RPT: Das dominante Element der älteren Marken ist die Abkürzung RPT, in der der Buchstabe „P“ dominiert (Randnr. 33).</p>	T-168/07
	<p>Free: Das Wort „free“ ist im schriftbildlichen Eindruck, der durch die Marke hervorgerufen wird, dominierend, weil es sehr viel breiter als die anderen Elemente ist und sich zudem viel einfacher merken und aussprechen lässt als der fragliche Slogan (Randnr. 39).</p>	T-365/09

⁹ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung.

Zeichen	Dominante Elemente und Begründung	Fall Nr.
	<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 (Randnr. 55).</p>	T-286/03
	<p>GREEN by missako: Zunächst ist festzustellen, dass die Darstellung der Sonne eine wichtige Stellung in der angemeldeten Marke einnimmt, da sie sich in der Mitte befindet und nahezu zwei Drittel des Platzes einnimmt. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Wortelement „Green“ in der Marke ebenfalls wichtig ist, da es durch eine große Schriftart und mit stilisierten Großbuchstaben schwarz wiedergegeben ist und rund ein Drittel des Zeichens ausmacht. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung anmerkt, nehmen diese beiden Elemente den größten Teil der angemeldeten Marke ein und beherrschen daher den Gesamteindruck der Marke. Und schließlich stellte die Beschwerdekammer in Bezug auf das Wortelement „by missako“ in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung richtig fest, dass diese Worte aufgrund ihrer geringen Größe fast unleserlich und durch die Handschrift schwierig zu entziffern sind. Dadurch wird einerseits die Dominanz des Wortes „Green“ und des Sonnenzeichens weiter verstärkt, und andererseits folgt daraus, dass das Wortelement „by missako“ zu vernachlässigen ist (Randnrn. 37 und 39).</p>	T-162/08
	<p>BÜRGER: Der dominante Bestandteil der angemeldeten Marke ist unbestreitbar der Wortbestandteil in Großbuchstaben, der schon allein wegen seiner Position und der sehr großen Buchstabengröße aus allen anderen Bestandteilen des Zeichens heraussticht (Randnr. 38).</p>	T-460/11

3.4 Vergleich der Zeichen

In den folgenden Abschnitten wird die Anwendung der oben erläuterten Grundsätze beim schriftbildlichen (Abschnitt 3.4.1), klanglichen (Abschnitt 3.4.2) und begrifflichen Vergleich (Abschnitt 3.4.3 und 3.4.4) erläutert. Anschließend werden die Kennzeichnungskraft und der dominante Charakter übereinstimmender und abweichender Bestandteile (Abschnitt 3.4.5) behandelt und andere beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigende Grundsätze (Abschnitt 3.4.6) dargelegt.

3.4.1 Schriftbildlicher Vergleich

Beim schriftbildlichen Vergleich kommt es darauf an, dass zunächst festgestellt werden muss, ob die Verkehrskreise die Wortelemente einer Marke in anderer Weise als die anderen Bestandteile wahrnehmen. Wortelemente können als Buchstabenfolge gelesen oder mit einer Buchstabenfolge assoziiert werden. Andere Elemente brauchen nur hinsichtlich ihrer grafischen oder bildlichen Merkmale beurteilt zu werden. Im

Folgenden werden die Grundsätze dargelegt, die je nach Art der zu vergleichenden Marken beim schriftbildlichen Vergleich anzuwenden sind.

3.4.1.1 Gegenüberstellung von Wortmarken

Bei mindestens einer Wortmarke ist das Wort selbst und nicht seine Schriftform geschützt.

Nach der Rechtsprechung besteht eine Wortmarke ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente (Urteile vom 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; und vom 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 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 möglicherweise annehmen kann (Urteil vom 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Es ist daher irrelevant, ob die Wortmarke in Klein- oder Großbuchstaben dargestellt wird:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BABIDU	babilu	T-66/11 (Randnr. 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1

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	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10 (mittel)
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4 (hoch)
ARTEX	ALREX	T-154/03 (sehr hoch)
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1 (hoch)
EPILEX	E-PLEX	T-161/10 (mittel)
CHALOU	CHABOU	T-323/10 (hoch)

Die folgenden Wortmarken sind **schriftbildlich unähnlich**:




Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
CAPOL	ARCOL	C-193/09 P und T-402/07
<p>Die Kammer war der Auffassung, dass diese Marken schriftbildlich „eindeutig voneinander abweichen (bzw. abweichen)“, obwohl ihnen der Buchstabe „a“ und die Endung „ol“ gemeinsam waren. Das Gericht stimmte dieser Auffassung zu. Es entschied, dass die gleiche Anzahl von Buchstaben in zwei Marken an sich für das relevante Publikum und selbst für ein Fachpublikum keine besondere Bedeutung besitzt. Da das Alphabet aus einer begrenzten Anzahl von Buchstaben besteht, die darüber hinaus nicht alle mit derselben Häufigkeit verwendet werden, weisen viele Wörter zwangsläufig dieselbe Anzahl von Buchstaben auf und haben sogar einige dieser Buchstaben gemeinsam, doch können sie allein aufgrund dieser Tatsache nicht als schriftbildlich ähnlich angesehen werden. Darüber hinaus ist sich das Publikum im Allgemeinen nicht der genauen Anzahl von Buchstaben in einer Wortmarke bewusst und wird somit in den meisten Fällen nicht bemerken, dass zwei kollidierende Marken dieselbe Anzahl von Buchstaben besitzen (Randnummern 81-82). Das Gericht befand, dass es bei der Beurteilung der schriftbildlichen Ähnlichkeit von zwei Wortmarken darauf ankommt, dass in jeder der Marken mehrere Buchstaben in derselben Reihenfolge vorkommen (Randnummer 83). Die Endung „ol“ bei den betreffenden Marken war ein gemeinsamer Bestandteil der Marken, steht jedoch ganz am Ende; ihr gehen völlig unterschiedliche Buchstabengruppen voraus („arc“ bzw. „cap“); die Kammer hat daher zutreffend festgestellt, dass diese Gemeinsamkeit keine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken begründet (Randnummer 83). Der Gerichtshof bestätigte diese Beurteilung aus schriftbildlicher Sicht (Randnummer 74).</p>		

3.4.1.2 Gegenüberstellung von Wortmarke und 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	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
VITAFIT		T-552/10 (mittel)
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1 (hoch)
vendus sales & communication group		R 0994/2009-4 (hoch)





Wenn 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	Fall Nr.
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

3.4.1.3 Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen



Beim Vergleich der in Konflikt stehenden 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.

Bei den folgenden reinen Bildzeichen wurde festgestellt, dass sie bildlich **ähnlich** sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-379/08 (mittel)
		B 1 157 769 (mittel)

Die folgenden reinen Bildzeichen galten als bildlich **unähnlich**:




Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 1 572 059

		<p>T-502/11</p>
---	---	-----------------

3.4.1.4 Stilisierte Marke vs. stilisierte Marke

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. Ähnlichkeit kann festgestellt werden, auch wenn die Buchstaben grafisch in verschiedenen Schriftarten, in Kursiv- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe, dargestellt sind (Urteile vom 18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208; vom 15/11/2011, T-434/10, „Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, Rechtsmittel C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765 abgewiesen).

In den folgenden Beispielen wurde festgestellt, dass die Marken schriftbildlich **ähnlich** sind, weil sie dieselben Wörter oder Buchstabenfolgen enthalten und die Schriftarten nicht als hochgradig stilisiert erachtet wurden:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		<p>R 1454/2005-4, bestätigt durch T-418/07 (mittlere Ähnlichkeit)</p>
		<p>R 1148/2008 (hoch)</p>
		<p>T-383/12 (hoch)</p>

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	Fall Nr.
		T-390/03
		T-106/06
		R 1109/2008-1
		R 0111/2010-4

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	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		B 1 220 724 (hoch)

3.4.1.5 Gegenüberstellung Wort-/Bildzeichen und 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	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-81/03, T-82/03 und T-103/03 (signifikant)
i)  ii) 		R 0144/2010-2 (niedrig)

Im folgenden Beispiel waren die Bildelemente unterschiedlich und die Zeichen wurden als schriftbildlich **unähnlich** eingestuft:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 134 900 Die Marken wurden als schriftbildlich unähnlich eingestuft.

3.4.1.6 Aus einem einzigen Buchstaben bestehende Zeichen

Wie in diesem Kapitel bereits an anderer Stelle erläutert (siehe Abschnitt 3.2.3.1 oben), ist in Fällen kollidierender Zeichen, die denselben einzelnen Buchstaben enthalten, **der schriftbildliche Vergleich normalerweise von entscheidender Bedeutung**, da solche Zeichen üblicherweise klanglich und begrifflich identisch sind.

Wenn die kollidierenden Zeichen denselben einzelnen Buchstaben enthalten, kann dies je nach der besonderen Art der Ausführung des betreffenden Buchstabens zur Feststellung der schriftbildlichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen führen.

In den folgenden Beispielen wurde eine **hohe oder mittlere** schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-115/02

W&DL: Klassen 9, 16, 25, 35 und 41
Gebiet: EU




Beurteilung: In Bezug auf die schriftbildliche Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen hatte die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die beiden in Rede stehenden Marken als beherrschendes Element den Kleinbuchstaben „a“ in einer üblichen Schriftart weiß auf schwarzem Grund enthalten. Dieses dominante Element wird sofort wahrgenommen und bleibt im Gedächtnis haften. Im Gegensatz dazu sind die grafischen Unterschiede zwischen den beiden in Rede stehenden Marken – nämlich der Umriss des Hintergrunds (oval bei der angemeldeten Marke und quadratisch bei der älteren Marke), die Position des Buchstabens auf dem Hintergrund (im Zentrum beim Buchstaben der angemeldeten Marke und in der unteren rechten Ecke im Fall der älteren Marke), die Strichstärke des Buchstabens (für den Buchstaben der angemeldeten Marke wird ein etwas breiterer Strich verwendet als für die ältere Marke), und die kalligrafischen Details der Buchstaben der jeweiligen Marken – von geringerer Bedeutung; sie sind keine Elemente, die den maßgeblichen Verkehrskreisen als tatsächlich unterschiedliche Merkmale in Erinnerung bleiben. Daher sind die kollidierenden Zeichen aus schriftbildlicher Sicht sehr ähnlich.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
A		R 1508/2010-2

W&DL: Klassen 9, 18, 24, 25 und 28
Gebiet: Deutschland

Beurteilung: Die Kammer stellte fest, dass die Zeichen eine mittlere schriftbildliche Ähnlichkeit aufweisen.

In den folgenden Fällen wurde festgestellt, dass die Zeichen eine **geringe** schriftbildliche Ähnlichkeit aufweisen (die je nach Fall eine Verwechslungsgefahr oder keine Verwechslungsgefahr beinhaltet).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
i)  ii) 	 G Line	T-187/10

W&DL: Klassen 9, 18, 25.

Gebiet: EU, Italien


Beurteilung: Für diese Zeichen wurden aus schriftbildlicher Sicht eine geringe Ähnlichkeit festgestellt (Verwechslungsgefahr).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
A		T-174/10 (Rechtsmittel abgewiesen C-611/11 P)

W&DL: Klassen 18 und 25

Gebiet: Deutschland

Beurteilung: Aufgrund des besonderen grafischen Designs der strittigen Marke stellte das Gericht lediglich eine geringe schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit fest (Randr. 31). Ein klanglicher Vergleich war nicht möglich, da festgestellt wurde, dass die Verbraucher aufgrund des besonderen grafischen Designs höchstwahrscheinlich nicht versuchen würden, das strittige Markenzeichen auszusprechen (Randr. 32). Festzuhalten ist, dass das Gericht in diesem Fall zu dem Ergebnis kam, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, auch wenn es eine geringe schriftbildliche Ähnlichkeit feststellte.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
F		R 1418/2006-2
<p>W&DL: Klasse 25 Gebiet: EU Beurteilung: Schriftbildlich besteht die ältere Marke aus einem Großbuchstaben „F“, der in einer Standard-Schriftart geschrieben ist, wohingegen die strittige Marke aus einem stilisierten Buchstaben „F“ besteht, dessen Querstrich durch eine auffällige Zeichnung verziert ist, was einen deutlichen schriftbildlichen Unterschied ausmacht. In diesem Fall wurde festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.</p>		

In den folgenden Fällen wurde schließlich festgestellt, dass die Zeichen wegen unterschiedlicher Stilisierungen oder grafischer Elemente der Ein-Buchstaben-Zeichen **keine schriftbildliche Ähnlichkeit** aufweisen. Letzten Endes wurde in den beiden Fällen festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 1655/2006-4
<p>W&DL: Klasse 25 Gebiet: Spanien Beurteilung: Auch wenn in beiden Marken der Buchstabe „m“ vorkommt, kann keine schriftbildliche Ähnlichkeit festgestellt werden, da jede Marke einen deutlich anderen schriftbildlichen Gesamteindruck bei den maßgeblichen Verkehrskreisen erweckt. Die angemeldete GM besteht aus einem komplexen grafischen Design, das ein „m“ als schwarzen Kleinbuchstaben in Kombination mit anderen grafischen Elementen enthält, die insbesondere aus einer fetten gebogenen dunklen Linie bestehen, die über einem Kreis im Hintergrund angeordnet ist, der den Buchstaben „m“ fast umschließt. Diese zusätzlichen Elemente sind besonders wichtig, da die dicke fette Linie die Form des Hintergrundkreises und den dunklen Schatten des Buchstaben „m“ wieder aufnimmt, der über dem Kreis im Hintergrund platziert ist. In der älteren Marke erscheint der Buchstabe „m“ als Umriss mit einer charakteristischen Neigung nach rechts und einer ungleichen Höhe, sodass die rechte Seite des Buchstabens niedriger ist. Daher werden diese Abweichungen zwischen den Zeichen als ausreichend dafür gesehen, dass sie dem Verbraucher nicht denselben schriftbildlichen Eindruck vermitteln (Randr. 18).</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 576/2010-2 (bestätigt durch T-593/10)
<p>W&DL: Klassen 25, 41, 43. Gebiet: Deutschland Beurteilung: Aufgrund der verschiedenen Farben, grafischen Elemente und Stilisierung wurde festgestellt, dass die Marken schriftbildlich unähnlich sind. Bildlich kann die ältere Marke als ein Bumerang wahrgenommen werden, der von einem Buchstaben „B“ begleitet wird, der der erste Buchstabe des Wortes „Bumerang“ ist.</p>		





Es sei darauf hingewiesen, dass die ausgeschriebene Fassung einer Ein-Buchstaben- bzw. Ein-Zeichen-Marke nicht als äquivalent zu dem betreffenden Zeichen gesehen werden sollte (z. B. ist „EINS“ nicht äquivalent zu „1“ oder „EM“ zu „M“). Daher sind die zuvor genannten Argumente auf solche Fälle nicht unmittelbar anwendbar.

Die obigen Überlegungen gelten auch für Zeichen, die aus einzelnen Zahlen bestehen.

3.4.1.7 Dreidimensionale Marken

Beim Vergleich von dreidimensionalen und zweidimensionalen Zeichen gelten dieselben Grundprinzipien wie bei zweidimensionalen 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.

Bei den folgenden Marken liegt dagegen ein geringer Grad an bildlicher **Ähnlichkeit** vor:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		<p>R 0806/2009-4, Randnr. 19 (gering)</p>
		<p>T-24/08 (gering)</p>

Die folgenden Marken sind bildlich **unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<p>R 0806/2009-4, Randnr. 34</p>

3.4.2 Klanglicher Vergleich

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	Fall Nr.
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	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
CAMEA	BALEA	EU	T-195/13 (geringe Ähnlichkeit)





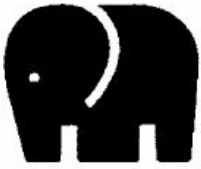
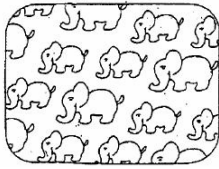
		<p>PT: „[...] der Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der über eine gewisse Kenntnis des Englischen verfügt, [wird...] die ältere Marke in derselben Weise lesen und aussprechen wie die angemeldete Marke, wenn Letztere das englische Wort ‚forever‘ (für immer) verwendet“ (Randr. 70). „Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer angesichts des Umstands, dass die einander gegenüberstehenden Marken denselben Terminus ‚ever‘ verwenden, keinem Rechtsirrtum mit ihrer Feststellung unterlegen ist, dass diese Marken für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der über keine Kenntnis der englischen Sprache verfügt, in klanglicher Hinsicht zu einem mittleren Grad ähnlich seien“ (Randnr. 72).</p>	<p>T-528/11 (identisch/mittlere Ähnlichkeit)</p>
<p>FEMARA</p>		<p>EU</p>	<p>R 0722/2008-4 (überdurschnittlich)</p>
	<p>FOR US</p>	<p>BX</p>	<p>R 0166/2010-1 (Identität)</p>
		<p>DE</p>	<p>R 1071/2009-1 in geringem Maße ähnlich</p>

3.4.2.1 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 (Urteil vom 07/02/2012, T-424/10, Darstellung von Elefanten in einem Rechteck, EU:T:2012:58, § 46).

Mit anderen Worten unterliegen reine Bildmarken (d. h. Marken, die keine Wortelemente enthalten) keiner klanglichen Beurteilung. Die von dem Bild hervorgerufene „Bedeutung“ oder seine „Beschreibung“ werden bildlich und begrifflich beurteilt.

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	Fall 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	Fall 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 oder Teil eines Wortes sind, 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

Im folgenden Fall wird das Bildelement jedoch nicht als „X“ und das strittige Zeichen als „be light“ erkannt und gelesen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BECKs		T-172/12

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	Fall 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	Fall Nr.
	T-Mobile@Home	R 1421/2010-4 @ wird in den Benelux-Ländern „at“ bzw. „arobase“ ausgesprochen (Randnummer 21).

Im obigen Fall lässt sich nicht leugnen, dass ein 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	Fall Nr.
		R 0719/2010-1 (T-220/11 abgewiesen, C-524/12 P abgewiesen) @ 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, wie beispielsweise „-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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung als „plus“ ausgesprochen werden:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P abgewiesen)
		T-400/06

Auch Währungssymbole (€, \$, £ usw.) können ausgesprochen werden, wenn die relevante Marke ausgesprochen wird. Im Vereinigten Königreich würde beispielsweise das Zeichen (erdacht) „£ 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 Beispiele veranschaulicht:

Marke	Begründung
	<p style="text-align: center;">T-593/10</p> <p>In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „B“ gelesen werden. Die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.</p>
	<p style="text-align: center;">T-593/10</p> <p>In dieser Bildmarke ist der Buchstabe „B“ so stark verzerrt, dass das Gericht feststellte, dass es sich für einen Teil des Publikums nur schwer erkennen lässt, ob es sich wirklich um den Buchstaben „b“ oder um die Zahl „8“ handelt.</p>
	<p style="text-align: center;">R 1779/2010-4</p> <p>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.</p>
	<p style="text-align: center;">B 1 127 416</p> <p>In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „H“ gelesen werden; die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.</p>
	<p style="text-align: center;">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>
	<p style="text-align: center;">T-282/12</p> <p>Das Gericht entschied, dass die Wörter „FREE“ und „STYLE“ in beiden Zeichen identisch ausgesprochen werden, unabhängig von der Sprache des Publikums, auch wenn sie auf den ersten Blick kaum leserlich sind.</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.

3.4.2.2 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	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
VITS4KIDS	Kids Vits	T-484/08 (C-84/10 P abgewiesen) (erhebliche Ähnlichkeit)
		T-67/08 (hoch)

3.4.2.3 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	Fall Nr.
LIDL	LIFEL	R 0410/2010-1 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.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 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.

GLANZ	GLÄNSA	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 in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 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 (Urteile vom 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38 und 48 für den IT-Bereich (C-57/08 P abgewiesen); und vom 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 für deutsche Fachleute in der Medizin).
- wenn äußerst einfache Wörter wie die englischen Wörter „baby“, „love“, „one“ und „surf“ oder das italienische Wort „pizza“, das auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat, in allen Mitgliedstaaten verstanden werden;

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall 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 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	Fall 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	Fall 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).

3.4.2.4 Ein-Buchstaben-Zeichen

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	Fall Nr.
		T-115/02

3.4.3 Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien

Zwei Zeichen sind identisch oder begrifflich ähnlich, wenn sie wahrnehmungsgemäß denselben oder einen analogen semantischen Inhalt haben (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 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 ein Ausdruck ist, 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.

3.4.3.1 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.

Als Ausgangspunkt ist anzumerken, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU hauptsächlich die Sprachen sprechen, die auf ihren jeweiligen Gebieten vorherrschen (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 27). Bei diesen Sprachen handelt es sich üblicherweise um die Amtssprachen des relevanten Gebiets.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall 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

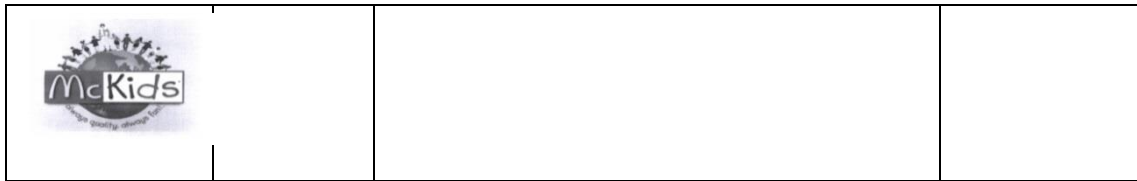
anderer Sprachen verfügen (Beschluss vom 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51).

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 in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 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“, „surf“ oder das italienische Wort „pizza“, das auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat, in allen Mitgliedstaaten verstanden werden, weil sie international gebräuchlich sind;
- und schließlich wenn eine der Parteien nachweist, dass ein Wort bei einem relevanten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist.

Die folgende Tabelle zeigt **Beispiele** von Bedeutungen von Wörtern:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall 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 einen **aussagefähigen** Ausdruck wiedergibt, ist es die Bedeutung des Ausdrucks als Ganzes, solange er als solcher von den maßgeblichen Verkehrskreisen 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). Erdachtes 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	Fall Nr.
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 0975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	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	Fall Nr.
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
<p>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.</p> <p>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).</p>		

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 diesen Fällen kann es möglich sein, dass nur die Bedeutung der allgemein gebräuchlichen Wörter wahrgenommen wird und nicht die Bedeutung des Ausdrucks als solchen.

3.4.3.2 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 (Urteil vom 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 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	Fall Nr.
VITS4KIDS	EU	Die Marke enthält VITS (verweist auf „Vitamine“) und KIDS.	T-484/08

 	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
nfon	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise werden die Silbe „fon“ in dem Zeichen „nfon“ isolieren und diesen Begriff gleichermaßen in Bezug auf die Wörter „Telefon“ oder „Fon“ wahrnehmen. (Randnr. 60)	T-283/11 (C-193/13 P abgewiesen)

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	Fall Nr.
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-388/10P abgewiesen)

Fälle schließlich, in denen nur ein Teil eine klare Bedeutung hat, haben üblicherweise eine Vor- oder Nachsilbe gemeinsam, wie beispielsweise:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	DE	„DERMA“ kann als Bezug auf dermatologische Waren 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. nahe legen, 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	Fall Nr.
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	T-100/06

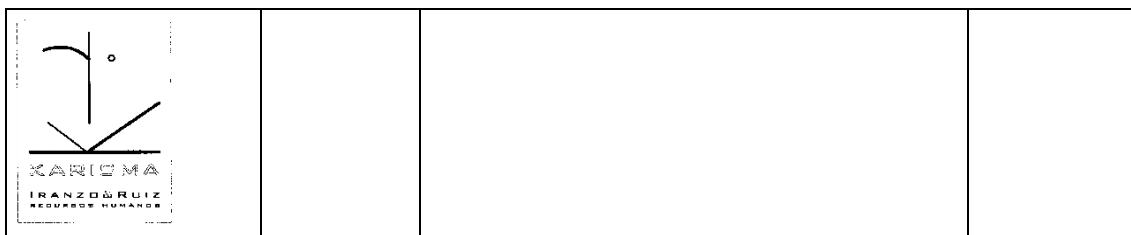
		englischen Präposition entsprechen) heben sich in keiner Weise von den Buchstaben „a“ und „z“ ab.	(C-559/08 P abgewiesen)
SpagO	BX	„SpagO“ ist ein erfundenes Wort ohne inhaltliche Bedeutung in einer der Amtssprachen der Benelux-Länder. Es sollte nicht als eine Kombination aus SPA + GO wahrgenommen werden.	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

3.4.3.3 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	Fall Nr.
	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 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	Fall Nr.
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

3.4.3.4 Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen

Das Gericht hat anerkannt, dass Namen begrifflichen Inhalt haben. Wenn kollidierende 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	Fall 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	Fall 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	Fall 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	Fall 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/PE PE	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	Fall 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	Fall Nr.
peerstorm/PETE R STORM	EU, UK	Englisch sprechende Verbraucher verbinden den Nachnamen Storm mit schlechtem Wetter (Randnummer 67).	T-30/09

3.4.3.5 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 (dreidimensionale Marken) bestehen, wird von dem bestimmt, was diese Bildelemente oder Formen darstellen, wie in den folgenden Beispielen:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall 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.	R 0403/2009-2
---	----	--	---------------


Wenn eine Marke sowohl Wörter als auch Bilder aufweist, müssen daher alle Begriffe beurteilt werden.

Marke	Gebiet	Begriffe	Fall Nr.
	EN	Das Wort „ugly“ 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, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, 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.

3.4.3.6 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	Fall 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	Der Entscheidung der Beschwerdekammer zufolge 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 (Urteil vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, als Rechtsmittel C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), indem es begriffliche Identität feststellte, wenn beide Marken als derselbe Buchstabe angesehen werden können:


Marke	Gebiet	Bedeutung	Fall 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

3.4.3.7 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	Fall Nr.
	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	R 1213/2008-4

		Bedeutung vertraut sind.	
---	--	--------------------------	--

3.4.3.8 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	Fall 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	Fall 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

3.4.4 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.

Wenn beide Zeichen einen begrifflichen Inhalt aufweisen, wird/werden (ein) begrifflicher Vergleich(e) durchgeführt, um festzustellen, ob die Zeichen begrifflich **identisch** oder **ähnlich** (d. h. sie beziehen sich auf denselben oder einen ähnlichen

begrifflichen Inhalt) oder **unähnlich** sind (d. h. die Zeichen beziehen sich auf (einen) unterschiedliche(n) begriffliche(n) Inhalt(e)).



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 Vor- und Nachnamen mit ähnlichem semantischen Inhalt (siehe Abschnitt 3.4.3.4 oben). 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:

- a) 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 (ES)
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	Fall Nr.
BLUE	ECOBUE	T-281/07 (C-23/09 P abgewiesen) (EU)

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 (EU)
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 sinnträchtigen Komposition wie durch Melodie, Harmonie, Rhythmus und Klangfarbe“) beziehen.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK und IT)
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	Fall Nr.
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
Das Gericht stellte fest, dass die Zeichen begrifflich fast identisch waren.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (EU, insbesondere IT)
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	Fall Nr.
		T-485/07 (ES)
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 (EU)
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 (ES)
<p>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.</p>		


- b) Zwei Wörter oder Begriffe haben dieselbe Bedeutung, jedoch in verschiedenen Sprachen

Für das relevante Publikum besteht die Möglichkeit, in Fällen von Marken mit Elementen in verschiedenen Sprachen eine begriffliche Ähnlichkeit oder sogar Identität zuzuweisen, sofern diesem Publikum die Bedeutung der Wörter in diesen Sprachen bekannt ist.

Im folgenden Beispiel wurde festgestellt, dass die Marken begrifflich identisch waren, da ein wesentlicher Teil des portugiesischen Publikums die Wörter, die die betreffenden Marken ausmachen, verstehen würden, und zwar aufgrund i) der Nähe des englischen Wortes „vitamin“ zum entsprechenden Begriff im Portugiesischen „vitamina“ sowie aufgrund dessen, dass ii) „water“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört, das von diesem Teil des portugiesischen Publikums, das über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügt, mit großer Wahrscheinlichkeit verstanden wird, und iii) „aqua“ ein geläufiger lateinischer Ausdruck ist, der dem entsprechenden Begriff im Portugiesischen „água“ ähnelt (Randnummern 56-60):

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
VITAMINWATER (maßgebliches Gebiet Portugal)		T-410/12


Da es darauf ankommt, was das relevante Publikum tatsächlich versteht, ist allein der Umstand, dass ein Begriff objektiv das Äquivalent des anderen Begriffs in der Fremdsprache ist, für den begrifflichen Vergleich möglicherweise überhaupt nicht von Belang.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	LE LANCIER	T-265/09
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.		

- c) Zwei Wörter beziehen sich auf denselben semantischen Begriff oder auf Variationen davon

Eine begriffliche Identität liegt dann vor, wenn es um Synonyme geht, d. h. wenn für dieselbe Bedeutung zwei Wörter vorliegen (erfundene Beispiele, bei denen Englisch die Referenzsprache ist: baggage/luggage [Gepäck]; bicycle/bike [Fahrrad]; male horse/stallion [Hengst]).

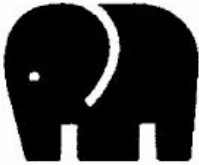
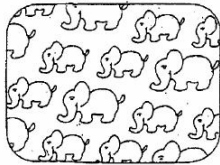


In den folgenden Fällen wurde begriffliche Ähnlichkeit festgestellt:



Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

- d) 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	Fall Nr.
		T-424/10 (Identität)
		R 0703/2011-2 (Identität)

		R 1107/2010-2 (Identität)
---	---	------------------------------

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	Fall Nr.
		T-593/10
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).		

Außerdem können beide Zeichen, selbst wenn sie dasselbe Element enthalten, **unähnlich** sein, wenn sie aufgrund des Gesamteindrucks mit unterschiedlichen begrifflichen Inhalten in Verbindung gebracht werden:

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		T-143/11
Die beantragte Marke ähnelt einem Wappen und erinnert damit an Hoheitszeichen des Adels oder der Zünfte, die bestimmte Personen oder Berufsgruppen auswiesen, während die älteren Marken eher dem Zeichen einer hoheitlichen Gewalt, z. B. des Staates, ähneln, die dazu dienen, ein bestimmtes Objekt zu beglaubigen oder sogar zu versiegeln. (Randnr. 48)		

- e) Bei der Gegenüberstellung von einem Wort und einem Bildzeichen, einem Symbol, einer Form und/oder einer Farbe, die die Bedeutung des Wortes darstellen

Begriffliche Identität 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	Fall Nr.
		T-389/03 (EU, Identität für einen Teil des Publikums)

3.4.5 Auswirkungen der Kennzeichnungskraft und des dominanten Charakters der Bestandteile auf die Ähnlichkeit von Zeichen.

Auf allen Ebenen (bildlich, klanglich und begrifflich) wird anhand des Vergleichs der Zeichen entschieden, ob und ggf. in welchem Umfang die Marken ähnlich sind. Allgemein gilt: Je mehr Gemeinsamkeiten zwischen Marken bestehen, desto höher ist der Grad an Ähnlichkeit.

Diese Feststellung hängt jedoch von den folgenden Faktoren ab: erstens davon, ob die Übereinstimmung erkennbar ist oder im Rahmen des Gesamteindrucks beider Marken unbemerkt bleibt (Abschnitt 3.4.5.1 unten) und außerdem von der Kennzeichnungskraft und dem dominanten Charakter der gemeinsamen Elemente (Abschnitt 3.4.5.2 unten) sowie von den Auswirkungen der restlichen Elemente auf den Gesamteindruck der Marken (Abschnitt 3.4.5.3 unten).

3.4.5.1 Identifizierbares gemeinsames Element/Übereinstimmung

„Zwei Marken [sind] ähnlich, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen“ (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Die Übereinstimmung muss demnach aus der Sicht des Verbrauchers, der in der Regel eine Marke als Ganzes wahrnimmt und nicht ihre Einzelheiten analysiert, „relevant“ sein (Urteil vom 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Die Übereinstimmung ist klar wahrnehmbar, wenn die Gemeinsamkeit aus einem unabhängigen oder durch die Schreibweise abgetrennten Wortelement besteht (Verwendung eines Großbuchstabens, Sonderzeichens, Bindestrichs oder anderen Satzzeichens):

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Übereinstimmendes erstes Wort	T-170/12
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Die ältere Marke ist mit dem zweiten Wort der Gemeinschaftsmarkenmeldung identisch.	T-32/03
ip_law@mbp	MBP	Das Zeichen „@“ trennt die ältere Marke in „ip.law“ und „mbp“ (Randnr. 53).	T-338/09

Manchmal ermöglicht die grafische Darstellung die Trennung verschiedener Elemente der Marke und die Identifizierung:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
		Der Buchstabenfolge „FŁK“ kommt aufgrund der roten Farbe eine unabhängige Rolle in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung zu (Randnr. 48).	T-19/12

Außerdem ist das gemeinsame Wort aufgrund seiner eindeutigen Bedeutung für sich genommen identifizierbar. Ein Durchschnittsverbraucher wird ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile aufteilen, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder ihn an Wörter erinnern, die er kennt (Urteil vom 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51, bestätigt durch C-512/04 P). In den folgenden Beispielen ist das gemeinsame Element ein Wortteil, könnte aber identifiziert werden, weil das Publikum das Wort logisch nach der Bedeutung seiner Elemente aufteilen wird.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
MARINE BLEU	BLUMARINE	Der Wortteil „marine“ in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung wird als Bezug zur See und „blu“ als falsche Schreibung von „blue“ (blau) verstanden.	T-160/12
CADENACOR	COR	Das spanischsprachige Publikum wird die Elemente „cadena“ und „cor“ in der älteren Marke erkennen (Randnr. 47) – Verwechslungsgefahr.	T-214/09
BLUE	ECOBUE	Das relevante Publikum wird die Gemeinschaftsmarkenanmeldung in die gebräuchliche Vorsilbe „eco“ (öko) und das Wort „blue“ (blau) aufteilen (Randnr. 30 – Verwechslungsgefahr.	T-281/07 (bestätigt durch C-23/09 P)

Im Gegensatz dazu reicht die Übereinstimmung einer Buchstabenfolge, wenn sie unbemerkt bleibt, allein für eine Feststellung von Ähnlichkeit nicht aus. Es gilt nach wie vor, dass das Publikum die Marken als Ganzes vergleicht und sie nicht künstlich seziiert. In den folgenden Fällen wurde **die Ähnlichkeit der Marken bestritten**, obwohl sie sich in Bezug auf bestimmte Buchstabenfolgen überschneiden (siehe auch Abschnitt 4 unten, „Unähnlichkeit von Zeichen“, insbesondere Abschnitt 4.2.4, „Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten“).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
AAVA MOBILE	JAVA	Die Ähnlichkeiten, die sich aus der gemeinsamen Buchstabensequenz „ava“ ergeben, werden durch die deutlichen Unterschiede zwischen diesen Zeichen außer Kraft gesetzt (Randnr. 45).	T-554/12
CS	CScreen	Das strittige Zeichen wird wahrscheinlich in die Elemente „C“ und	R 545/2009-4

		„Screen“ (Bildschirm) aufgeteilt, der für Computer und ihre Peripheriegeräte äußerst relevant ist. Das Publikum wird nicht wahrnehmen, dass es die gesonderte Einheit „CS“ beinhaltet, die der älteren Marke entspricht.	
--	--	--	--

3.4.5.2 Kennzeichnungskraft und dominierender Charakter der gemeinsamen Elemente

Für eine Schlussfolgerung zur Ähnlichkeit muss der Grad der Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Elements (oder der gemeinsamen Elemente) berücksichtigt werden. Je kennzeichnungskräftiger das gemeinsame Element ist, desto höher der Grad der Ähnlichkeit in allen verglichenen Aspekten (schriftbildlich, klanglich oder begrifflich). Die Feststellung, dass das gemeinsame Element eine begrenzte Kennzeichnungskraft aufweist, verringert die Ähnlichkeit. Folglich ist, wenn das einzige gemeinsame Element beider Marken nicht kennzeichnungskräftig ist, der Grad der Ähnlichkeit auf allen Vergleichsebenen gering oder – je nach den Auswirkungen der Elemente, die die Marken unterscheiden – die Ähnlichkeit wird komplett bestritten.¹⁰



In den folgenden Beispielen wurde das gemeinsame Element für beschreibend oder anderweitig nicht kennzeichnungskräftig befunden und der Grad der Ähnlichkeit folglich als niedrig betrachtet:


Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FSA K-FORCE	FORCE-X	T-558/13
Das Element „force“ ist für die betreffenden Waren von geringer Kennzeichnungskraft. Geringe schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ACTU+	News+	T-591/13
Durch das Vorhandensein des „+“-Zeichens in beiden Zeichen entsteht keine schriftbildliche Ähnlichkeit, da es sich um ein mathematisches Symbol handelt, das für einen Zuwachs steht und deshalb nur geringe Kennzeichnungskraft besitzt (Randnr. 29). Die Zeichen haben eine geringe klangliche Ähnlichkeit aufgrund des „+“-Zeichens (Randnrn. 35-36) – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
VISCOPLEX	VISCOTECH	T-138/13
Der gemeinsame Anfangsteil der Marken „visco“ ist für das deutsche Publikum beschreibend in Bezug auf eines der Hauptmerkmale der relevanten Waren (Öle, Fette und Kraftstoffe), nämlich die Viskosität (Randnr. 57). Die Marken haben nur eine vage schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

¹⁰ Siehe Abschnitt 4.2.5 unten, Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-60/11
Das Wortelement „Premium“ hat einen anpreisenden Charakter (Randnr. 44). Die Übereinstimmung begründet nur eine geringe schriftbildliche und klangliche und eine durchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	ULTIMATE GREENS	R-1462/2012-G
Das Wortelement „ultimate“ (ultimativ) ist ein werbeübliches Wort zur Bezeichnung der höheren Qualität der neuesten Waren auf dem Markt und besitzt keinerlei Kennzeichnungskraft (Randnr. 22). Auch wenn dieses Element in beiden Marken vorhanden ist, besteht nur eine geringe schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit (Randnrn. 47-48). Insgesamt keine begriffliche Ähnlichkeit (Randnr 49) – keine Verwechslungsgefahr.		

Die Tatsache, dass es sich bei dem übereinstimmenden Element um ein nicht kennzeichnungskräftiges Element handelt, reicht jedoch nicht aus, um jede Ähnlichkeit zwischen den Marken zu bestreiten, sofern sie sich nicht durch weitere Faktoren unterscheiden (siehe Abschnitt 4.2.5 unten). Wenn das Publikum die Überschneidung bemerken wird, muss sie bei dem Vergleich berücksichtigt werden. Die Tatsache, dass ein Element beschreibend oder auf andere Weise nicht kennzeichnungskräftig ist, bedeutet für sich genommen nicht notwendigerweise, dass dieser Bestandteil für den Gesamteindruck der Marke unerheblich wäre. (Urteil vom 08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Zu den Auswirkungen gemeinsamer schwacher oder nicht kennzeichnungskräftiger Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr siehe Kapitel 7, Umfassende Beurteilung).

Die Feststellungen zur bildlichen Ähnlichkeit müssen stärker berücksichtigt werden, wenn das gemeinsame Element dominant ist (optisch herausragt) oder zumindest zusammen mit anderen Elementen den Gesamteindruck der Marken bestimmt. Wie oben erläutert (siehe Abschnitt 3.3) müssen bei der Bewertung des dominierenden Charakters eines oder mehrerer Bestandteile die innewohnenden Merkmale (Größe, auffallende grafische Darstellung usw.) jedes dieser Bestandteile mit den anderen Bestandteilen innewohnenden Merkmalen verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Position der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden (Urteil vom 23/09/2014, T-341/13, So'bio etic, EU:T:2014:802, § 67).

Die Kennzeichnungskraft und der dominierende Charakter des gemeinsamen Elements/der gemeinsamen Elemente sind eigenständige, aber miteinander in Zusammenhang stehende Begriffe. Der Gerichtshof befand diesbezüglich:

Zu beachten ist auch, dass wenn einige Elemente einer Marke beschreibend oder nicht kennzeichnungskräftig sind, das Publikum sie in der Regel nicht als dominant im von der Marke vermittelten

Gesamteindruck betrachtet, es sei denn, es erscheint wahrscheinlich, dass sie, vor allem aufgrund ihrer Position oder Größe, bei den Verbrauchern einen Eindruck hinterlassen und in Erinnerung bleiben.

(Urteil vom 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 und die zitierte Rechtsprechung).

3.4.5.3 Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Merkmale

Beim Vergleich von Marken als Ganzes muss auch die Wirkung der nicht gemeinsamen Elemente für den Gesamteindruck berücksichtigt werden, um zu einer Schlussfolgerung zur Ähnlichkeit zu gelangen. Je mehr Unterschiede zwischen den restlichen Bestandteilen der Marken bestehen, desto geringer ist die Ähnlichkeit aufgrund des gemeinsamen Elements.

Man kann nicht generell davon ausgehen, dass die unterschiedlichen Bestandteile der Marken in der Erinnerung des Verbrauchers gegenüber den ähnlichen Elementen in den Hintergrund rücken. Gemäß der ständigen Rechtsprechung kann der Umfang der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Zeichen insbesondere von den inhärenten Eigenschaften der Zeichen abhängen (Urteil vom 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Die Kennzeichnungskraft und der dominierende Charakter der Elemente, in denen die Marken sich unterscheiden, sind deshalb zu berücksichtigen. Wenn diese Elemente die kennzeichnungskräftigen Bestandteile sind und sie den Gesamteindruck der Marke dominieren, verringert sich der Grad der Ähnlichkeit.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-338/12
<p>Im (schrift-)bildlichen Vergleich ist das Bildelement, das in der älteren Marke einen Hund darstellt, dominierend. Da die entsprechenden grafischen Elemente unterschiedlich sind, führt die Übereinstimmung im Wortelement „K9“ nur zu einer geringen schriftbildlichen Ähnlichkeit. Zwischen den Marken besteht eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit. In Bezug auf den begrifflichen Vergleich ist festzustellen, dass die strittige Marke kein Bildelement enthält, das die Vorstellung von einem Hund hervorruft, die Marken sind daher begrifflich nicht ähnlich (Randnrn. 27-34).</p>		

Im Gegensatz dazu gilt: Besitzt der Bestandteil, in dem sich die Marken unterscheiden, für sich eine geringere Kennzeichnungskraft als das gemeinsame Element, führt dies zu einer Erhöhung des Ähnlichkeitsgrads.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	 (NEGRA MODELO)	R-0536/2001-3 (bestätigt: T-169/02)
Die ältere Marke war eine portugiesische Eintragung. „Negra“ ist beschreibend für die relevanten Waren in Klasse 33, da es im Portugiesischen zur Bezeichnung von dunklem Bier, also der Art von Bier, die unter der Marke NEGRA MODELO in den Verkehr gebracht wird, verwendet werden kann. Die Aufmerksamkeit des portugiesischen Durchschnittsverbrauchers wird sich auf den Begriff „modelo“ konzentrieren. Geringe schriftbildliche, durchschnittliche klangliche und starke begriffliche Ähnlichkeit – Verwechslungsgefahr.		

3.4.6 Sonstige Grundsätze, die beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigen sind

3.4.6.1 Auswirkungen von Wortelementen bzw. Bildelementen auf den schriftbildlichen und begrifflichen Vergleich



Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, hat der Wortbestandteil des Zeichens üblicherweise mehr Wirkung auf den Verbraucher als der Bildbestandteil. Der Grund liegt darin, dass das Publikum „zur Bezugnahme auf die fragliche Ware eher den Namen der Marke nennen wird, als ihr Bildelement zu beschreiben“ (Urteil vom 14/07/2005, T-312/03 Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; und Entscheidungen vom 19/12/2011, R 0233/2011-4, Best Tone, § 24; und vom 13/12/2011, R 0053/2011-5, Jumbo, § 59).

Allerdings hat das Wortelement eines Zeichens nicht automatisch eine stärkere Wirkung (Urteil vom 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40).

Darüber hinaus sollte bei der Beurteilung der Wirkung von Wortelementen einer zusammengesetzten Marke die Kennzeichnungskraft dieses Elements berücksichtigt werden.

- a) Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Wortelement und verschiedenen Bildelementen

Wenn die Wortelemente identisch oder ähnlich sind und das Bildelement weder relevante semantische Bedeutung noch eine auffällige Gestaltung hat, sind die Zeichen in der Regel ähnlich. In diesem Szenario wird das Bildelement so beurteilt, dass es keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum hat.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
i)  ii) 	PUKKA	T-483/10 (starke schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit; keine begriffliche Ähnlichkeit)
W&DL: Klasse 18 Gebiet: Spanien, EU Beurteilung: 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 Gesamteindruck dieser Marke dominierend angesehen werden (Randnr. 47).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-216/11 (durchschnittliche schriftbildliche und starke klangliche Ähnlichkeit; kein begrifflicher Vergleich möglich)


W&DL: Klasse 29
 Gebiet: EU
 Beurteilung: Die schriftbildliche Ähnlichkeit resultiert daraus, dass beide ein einziges, sehr ähnliches Wortelement enthalten, das sich nur im letzten Buchstaben unterscheidet. Beide Bildelemente enthalten mit der Darstellung eines Vogels einen Bestandteil, der die Ähnlichkeit der Zeichen verstärkt. Zwischen den Zeichen bestehen kaum und nur geringfügige Unterschiede. Im klanglichen Vergleich haben beide Zeichen eine starke klangliche Ähnlichkeit, da sie sich nur im letzten Buchstaben unterscheiden. Der begriffliche Vergleich ist nicht relevant, da das Wortelement der Zeichen in einigen Teilen der Europäischen Union keine semantische Bedeutung hat (Randnr. 38).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
CINEMA 4D		R 1691/2014-2

W&DL: Klasse 9

Gebiet: *EU*
 Beurteilung:
 „Im Hinblick auf die Bildelemente, die das Zeichen umfasst, vertritt die Kammer die Auffassung, dass diese Elemente nichts beinhalten, das dem strittigen Zeichen etwas anderes hinzufügt als einige dekorative Elemente. Das bloße Hinzufügen banaler Bildelemente beeinflusst nicht die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise“ (Randnr. 24).

Anders verhält es sich, wenn die gemeinsamen Wortelemente ebenfalls schwach oder sogar weniger kennzeichnungskräftig sind als die Bildelemente; in diesem Fall führt die Übereinstimmung der Wortelemente nur zu einer geringen Ähnlichkeit, wenn sich die Bildelemente unterscheiden.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-60/11 (geringe schriftbildliche und klangliche und durchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit)
W&DL: Klassen 30, 31, 42. Gebiet: EU Beurteilung: "Die Ähnlichkeit der Marken beruht ausschließlich auf einem Wort, das keine Kennzeichnungskraft besitzt und das der Verbraucher nicht als Kernelement der betreffenden Marken in Erinnerung behalten würde (Randnr. 53).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 1357/2009-2 (keine schriftbildliche oder begriffliche Ähnlichkeit, entfernte klangliche Ähnlichkeit)
W&DL: Klassen 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 auffallende schriftbildliche und begriffliche Unterschiede zwischen den Zeichen bestehen (Randnr. 98).		

- b) Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Bildelement und unterschiedlichen Wortelementen

Im Allgemeinen begründet die Identität oder Ähnlichkeit des Bildbestandteils der Zeichen keine erhebliche Ähnlichkeit, wenn mindestens eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil enthält, der in dem anderen Zeichen nicht enthalten ist. Das Ergebnis wird jedoch von den besonderen Umständen jedes einzelnen Falls abhängen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
	 (IBIZA REPUBLIC)	T-311/08 (geringe schriftbildliche Ähnlichkeit, klangliche und begriffliche Unähnlichkeit)
<p>W&DL: Klassen 25, 41, 43. Gebiet: Frankreich Beurteilung: Unter Berücksichtigung des dominierenden Charakters des Wortelements in der angemeldeten Marke bestehen keine klangliche und begriffliche Ähnlichkeit und nur eine geringe schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (Randnr. 58) – keine Verwechslungsgefahr.</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 0280/2009-4 (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Unähnlichkeit)
<p>W&DL: Klassen 16, 36, 41. Gebiet: Deutschland Beurteilung: Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den zwei Zeichen besteht darin, dass sie ein Kreuz mit acht charakteristischen Zacken darstellen, bekannt als „Malteser Kreuz“, das Bezug nimmt 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, eine Wortgruppe, die 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.</p>		


Diese Regel gilt nicht in Fällen, in denen das Wortelement nur begrenzt kennzeichnungskräftig und nicht dominant ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		Verbundene Rechtssachen R 0068/2001-4 und R 0285/2001-4 (starke bildliche Ähnlichkeit)
<p>W&DL: Klassen 18, 24, 25, 28 Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich Beurteilung: Die Wortelement „La Maison de la Fausse Fourrure“ (das Kunstpelzhaus) reicht nicht aus, um den Eindruck der Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken zu verringern. Abgesehen von dem eventuell beschreibenden Charakter des Wortelements stellt die Kammer fest, dass das</p>		

Wortelement im Vergleich zum Pfotenabdruck eine nachgeordnete Stellung (es ist unter dem Bildelement platziert), eine relativ geringe Größe (viermal kleiner) und eine konventionelle Typografie aufweist (Randnr. 22).

- c) Zeichen mit Bildelementen, die der Bedeutung der Wortelemente entsprechen

Das Bildelement kann mit dem Wortteil bei der Definition eines besonderen **Begriffs** „kooperieren“ und sogar beim Verständnis von Wörtern helfen, die im Prinzip nicht weiter bekannt sind. Dies verstärkt die begriffliche Ähnlichkeit:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 210 379
W&DL: Klasse 3 Gebiet: Deutschland, Spanien Beurteilung: Die in beiden Zeichen vorhandene Abbildung des Mondes machte die Bedeutungsgleichheit zwischen dem spanischen Wort „LUNA“ und dem englischen Wort „MOON“ für den spanischen Verbraucher deutlicher.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 1409/2008-2
W&DL: Klassen 18, 25, 35. Gebiet: EU Beurteilung: Bildlich sind die Marken sehr ähnlich. Ein klanglicher Vergleich ist nicht möglich. Begrifflich wird das Wort „horse“ von Englisch sprechenden Verbrauchern als direkter Bezug auf das Bildelement der strittigen GM verstanden. Daher sind die Marken begrifflich identisch.		

3.4.6.2 Anfang der Zeichen beim schriftbildlichen und klanglichen Vergleich

In Wortmarken oder in Zeichen, die ein Wortelement enthalten, 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 im Gedächtnis bleibt. Das bedeutet, dass im Allgemeinen der Anfang eines Zeichens einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamteindruck hat, den die Marke hervorruft (Urteile vom 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; und vom 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Nichtsdestoweniger ist der Begriff „Anfang des Zeichens“ nicht festgelegt, da es weder eine besondere Angabe gibt, was den Anfang und was das Ende bildet, noch ob es einen mittleren Teil des Zeichens gibt oder nicht. Diese Wahrnehmung hängt wieder größtenteils von den Besonderheiten des Einzelfalls ab (Länge des Zeichens, syllabische Struktur, Schriftart usw.) und nicht von einer festen Regel. Es ist sogar möglich, dass der Anfang und das Ende des Zeichens als viel kürzer wahrgenommen werden als der mittlere oder zentrale Teil. Deshalb könnte je nach den Besonderheiten

des Einzelfalls die Regel der Relevanz des Zeichenanfangs zugunsten eines relevanteren zentralen Teils weniger Gewicht haben.

Gemäß dem Grundsatz, dass Wortanfänge stärker beachtet werden, genügen Unterschiede in den Endungen meist nicht, um Ähnlichkeit auszuschließen. Allerdings ist dies keine feste Regel und das Ergebnis hängt von den Besonderheiten des Einzelfalls 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 (sonst wird das Zeichen sofort in seiner Gesamtheit wahrgenommen). Das Amt betrachtet Zeichen, die aus drei oder weniger Buchstaben/Ziffern bestehen, als sehr kurze Zeichen (nähere Erläuterungen siehe Abschnitt 3.4.6.3 unten).

Im Prinzip erhöht sich die Ähnlichkeit von Zeichen durch Übereinstimmungen am Anfang der Zeichen mehr als durch Übereinstimmungen in der Mitte oder am Ende der Zeichen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
W&DL: Klasse 42 Gebiet: Spanien Beurteilung: Beide Marken haben keine semantische Bedeutung und lassen daher keinen begrifflichen Vergleich zu. Die Marken sind schriftbildlich und klanglich sehr ähnlich, insbesondere weil sie in den ersten vier Buchstaben „ALEN“ übereinstimmen. Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass Menschen dem ersten Teil einer Marke mehr Aufmerksamkeit beimessen, zumindest wenn sie die Marke schriftbildlich wahrnehmen (Randnr. 33).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
W&DL: Klasse 5 Gebiet: Griechenland Beurteilung: Bei den Zeichen sind fünf ihrer sechs Buchstaben und die ersten zwei Silben gleich. Es besteht ein gewisser Grad schriftbildlicher Ähnlichkeit. Klanglich sind die Zeichen sehr ähnlich, da der Anfangsteil, der normalerweise der wichtigste ist, identisch ist. Keines der Zeichen hat im Griechischen eine semantische Bedeutung (Randnrn. 35-36).		

Der Grad der Ähnlichkeit nimmt für gewöhnlich jedoch trotz identischer Anfänge ab, wenn diese die schwachen Elemente in den Zeichen sind oder wenn die übrigen Elemente ganz klar eine unterschiedliche Bedeutung haben.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
W&DL: Klasse 5 Gebiet: EU Beurteilung: Schriftbildlich weisen die Marken eine gewisse Ähnlichkeit auf, weil sie die Buchstaben „C“, „A“, „L“, „S“ und „R“ in gleicher Reihenfolge gemeinsam haben. Klanglich besteht nur ein geringer Ähnlichkeitsgrad. In begrifflicher Hinsicht ergibt sich insofern eine Ähnlichkeit, als beide den Bestandteil „CAL“ aufweisen. Da dieses Element jedoch klar auf die Warenart hindeutet (enthält „Kalzium“), kann dieser begrifflichen Ähnlichkeit kein allzu großes Gewicht zuerkannt werden (Randnrn. 21-23) – keine Verwechslungsgefahr.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
W&DL: Klasse 30		

Gebiet: Dänemark, Finnland, Schweden Beurteilung: Die Zeichen unterscheiden sich im fünften Buchstaben und in ihrer Endung. Sie weisen eine durchschnittliche schriftbildliche 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. Das ältere Zeichen „NOBLESSE“ hat sowohl in Finnland als auch in Schweden eine klare Konnotation. In diesen Gebieten hat das Wort „NOBLISSIMA“ keinerlei Bedeutung. Die beiden Zeichen sind daher begrifflich unähnlich. Die ältere Marke beinhaltet eine Aufwertung und ist in gewisser Hinsicht beschreibend in Bezug auf die Eigenschaften der Ware „Schokolade“, deren Hochwertigkeit sie beschreibt. Die Kennzeichnungskraft ist unterdurchschnittlich.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2
W&DL: Klasse 5 Gebiet: EU Beurteilung: Die Zeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich insofern ähnlich, als sie die Vorsilbe „ALBU“ (Abkürzung für „Albumin“ oder „Albumen“) gemein haben. Diese Ähnlichkeit ist jedoch von geringer Signifikanz, da es sich um eine allgemeine Vorsilbe ohne Kennzeichnungskraft handelt. Das zweite Element der älteren Marke, „MAN“, unterscheidet sich schriftbildlich, klanglich und begrifflich vollkommen vom zweiten Element „NORM“ der strittigen Marke.		

3.4.6.3 Kurzzeichen

Über eine Verwechslungsgefahr muss auf der Grundlage des **Gesamteindrucks** der Marken entschieden werden.

Die Länge der Zeichen kann sich auf die Wahrnehmung der Unterschiede zwischen ihnen auswirken. Je kürzer ein Zeichen ist, desto leichter fällt es dem Publikum, alle seine einzelnen Elemente wahrzunehmen. Umgekehrt werden Abweichungen bei längeren Zeichen vom Publikum seltener wahrgenommen. **Es ist jedoch in jedem 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 Wirkung auf den Gesamteindruck und damit auf die Ähnlichkeit von Zeichen aus einem/einer, zwei und drei Buchstaben/Zahl(en) analysiert werden.

Für den Vergleich zwischen Zeichen, die aus einem einzigen Buchstaben oder einer Kombination von höchstens drei nicht als Wort erkennbaren Buchstaben bestehen, **gelten dieselben Regeln** wie für den Vergleich von Wortzeichen, die aus einem Wort, einem Namen oder einem Fantasiebegriff bestehen (Urteile vom 06/10/2004, T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; und vom 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49)




f) Aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehende Zeichen

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Zeichen, die aus demselben einzigen Buchstaben bestehen, im Prinzip der **schriftbildliche Vergleich** (siehe Abschnitt 3.4.1.6 oben) entscheidend ist. Die klangliche und begriffliche Identität können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vernachlässigt werden, wenn genügend schriftbildliche Unterschiede zwischen den Zeichen bestehen (siehe Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 7.1, Kurzzeichen).




g) Aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Die oben genannte Regel, der zufolge vor allem der schriftbildliche Vergleich wichtig ist, gilt für die aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehenden Marken entsprechend. Entscheidend für den Vergleich dieser Zeichen sind ihre Gestaltung und insbesondere die Frage, ob die Buchstaben als solche in dem Zeichen erkennbar sind. Folglich können die Zeichen einen unterschiedlichen bildlichen Gesamteindruck vermitteln, wenn zwei kollidierende Zeichen zwar aus derselben Kombination von zwei Buchstaben bestehen oder dieselbe Kombination von zwei Buchstaben enthalten, aber hinreichend unterschiedlich gestaltet sind oder ein hinreichend unterschiedliches Bildelement enthalten, sodass ihre unterschiedliche grafische Gesamtdarstellung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.



Aufgrund der grafischen Darstellung/schriftbildlichen Ähnlichkeit derselben Kombination aus zwei Buchstaben wurden bei den folgenden Beispielen die **Marken als schriftbildlich ähnlich beurteilt**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 61 046
<p>W&DL: Klasse 36 Gebiet: Spanien Beurteilung: Der schriftbildliche Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ist der, dass sie aus zwei Buchstaben in einer eigenwilligen grafischen Gestaltung bestehen, die denselben Eindruck vermittelt. Die Marken werden als ähnlich angesehen.</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>GE</p>		T-520/11
<p>W&DL: Klassen 6, 7, 9, 11, 17 Gebiet: UK Beurteilung: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die strittige Marke als die Buchstabenkombination „GE“ wahrnimmt (Randnrn 33-35). Die Marken sind klanglich identisch und weisen eine mittlere schriftbildliche Ähnlichkeit auf. In Bezug auf den begrifflichen Vergleich kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die strittige Marke als die Buchstabenkombination „GE“ wahrnimmt.</p>		

Im folgenden Beispiel wurde aufgrund der unterschiedlichen grafischen Darstellung und der Tatsache, dass die Buchstaben möglicherweise nicht als dieselben wahrgenommen werden, befunden, dass **die Zeichen als schriftbildlich und klanglich unähnlich** zu betrachten sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i)  ii) 		R 0082/2011-4
W&DL: Klasse 33 Gebiet: EU Beurteilung: Vom schriftbildlichen Eindruck her unterscheidet sich die ältere Marke aufgrund ihrer grafischen Gestaltung deutlich von der strittigen Marke. Allein die Tatsache, dass ein Buchstabe oder beide bei beiden Marken identisch sind, reicht für eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken nicht aus. Es gibt keine klangliche Ähnlichkeit, wenn die strittige Marke als „B“ oder „PB“ ausgesprochen wird, da sich Unterschiede in kurzen Zeichen stärker auf den Gesamteindruck auswirken als in längeren Markenzeichen. Begrifflich ist festzustellen, dass die strittige und die ältere Marke ohne ergänzende Elemente zur Buchstabenkombination „AB“ in den relevanten Sprachen keine semantische Bedeutung haben; der begriffliche Vergleich ergibt also ein neutrales Ergebnis (Randnrn. 17-19).		


Unterschiede bei einem von zwei Buchstaben werden anhand der folgenden Beispiele erläutert:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i) CX ii) 	KX	R 0864/2010-2
W&DL: Klasse 7 Gebiet: EU Beurteilung: Vom bildlichen Eindruck her ist festzustellen, dass die Anfangsbuchstaben „K“ und „C“ eindeutig eine unterschiedliche Form aufweisen und daher als nur in geringem Maße schriftbildlich ähnlich zu betrachten sind. Ein ebenfalls geringer Ähnlichkeitsgrad ergibt sich auch beim klanglichen Vergleich: Die Zeichen werden wie Buchstabenfolgen („K-X“ und „C-X“) und nicht als Wörter ausgesprochen. Keine der beiden Marken hat eine begriffliche Bedeutung (Randnrn. 25-27).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
KA		T-486/07





W&DL: Klassen 9, 11, 12.
 Gebiet: EU
 Beurteilung: In Bezug auf die möglichen Wahrnehmungen der angemeldeten Marke durch das relevante Publikum muss davon ausgegangen werden, dass das relevante Publikum deutliche schriftbildliche Unterschiede im Vergleich zu den älteren Marken wahrnehmen wird (Randnr. 65). Ein gewisser Grad an klanglicher Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken ist zu erkennen; er ist jedoch nicht sehr hoch. Die Kammer hat daher fehlerfrei festgestellt, dass die klangliche Ähnlichkeit der fraglichen Marken nicht von Bedeutung sei (Randnr. 71). Da beide Marken keine semantische Bedeutung haben, erübrigt sich ein begrifflicher Vergleich (Randnr. 72).


h) Aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Bei kollidierenden Zeichen, die aus drei Buchstaben/Zahlen bestehen, schließt ein Unterschied in einem Buchstaben eine Ähnlichkeit nicht aus, insbesondere nicht, wenn dieser Buchstabe eine klangliche Ähnlichkeit aufweist.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	ELS	T-388/00
W&DL: Klassen 16, 35, 41 Gebiet: Deutschland Beurteilung: 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 (Randnrn. 66-71).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
Ran	R.U.N.	T-490/07
W&DL: Klassen 35, 38, 42 Gebiet: EU, Deutschland Beurteilung: Der Gerichtshof hat befunden, dass die Zeichen für einen relevanten Verbraucher, der die englische Sprache gut beherrscht, schriftbildlich, klanglich und begrifflich ähnlich sind (Randnr. 55).		

Wenn hingegen Marken nur aus drei Buchstaben bestehen, die keine semantische Bedeutung haben, kann der Unterschied in einem Buchstaben ausreichen, um die Marken als nicht ähnlich erscheinen zu lassen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i)  ii)  iii) 		R 0393/1999-2
W&DL: Klasse 25		

Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Österreich Beurteilung: Im vorliegenden Fall werden die ersten Buchstaben der widerstreitenden Marken, „J“ und „T“, in allen relevanten Sprachen unterschiedlich ausgesprochen. Diese Buchstaben unterscheiden sich auch schriftbildlich. Ferner weisen die Bildelemente der verglichenen Marken keine Ähnlichkeit auf (Randnrn. 17-18).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	COR	T-342/05
W&DL: Klasse 3 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Das Gericht war der Auffassung, dass die Zeichen nur klanglich eine geringe Ähnlichkeit aufweisen (Randnrn. 47 und 50). Das relevante Publikum in Deutschland wird die Unterschiede am Anfang der Zeichen sicherlich bemerken.		

3.5 Schlussfolgerungen zur Ähnlichkeit

Jeder Aspekt des Vergleichs von Zeichen (schriftbildlich, klanglich und begrifflich) trägt zu einer Entscheidung darüber bei, ob und wenn ja in welchem Maße die verglichenen Marken ähnlich sind. Allgemein gilt: Je mehr Gemeinsamkeiten zwischen Marken bestehen, desto höher ist der Grad der Ähnlichkeit.

Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken bedeutet mehr als nur einen Bestandteil eines zusammengesetzten Markenzeichens mit einem anderen zu vergleichen. Vielmehr sind die fraglichen Zeichen jeweils in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke den Gesamteindruck, den das Zeichen beim relevanten Publikum hervorruft, prägen können.

Die Schlussfolgerungen zum Grad der Ähnlichkeit der Zeichen auf den verschiedenen Vergleichsebenen sind das Ergebnis einer Beurteilung aller relevanten Faktoren. Die wichtigsten Faktoren, die sich auf eine Beurteilung der Ähnlichkeit auswirken können, wurden in den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels erläutert. Bei einer Beurteilung der Ähnlichkeit ist zu beachten, dass die relevanten Faktoren (Dominanz, Kennzeichnungskraft usw.) nicht nur zur Feststellung der gemeinsamen Elemente der Marken herangezogen werden, sondern auch für die Ermittlung etwaiger abweichender und/oder zusätzlicher Elemente der kollidierenden Zeichen.

Im Allgemeinen sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit und der Grade der Ähnlichkeit die folgenden Erwägungen zu berücksichtigen:

- Wirkung der Unähnlichkeit der Elemente

Zeichen haben üblicherweise Elemente mit einem höheren oder geringeren Grad an Kennzeichnungskraft gemeinsam, und diese unterschiedlichen Grade zählen zu den relevanten Faktoren für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Zeichen.

Wenn beispielsweise die Übereinstimmungen zwischen Zeichen in allen drei Vergleichsaspekten bei einem Element mit begrenzter Kennzeichnungskraft bestehen, wird ein geringerer Grad an bildlicher, klanglicher und/oder begrifflicher Ähnlichkeit

festgestellt, als wenn die gemeinsamen Elemente normale Kennzeichnungskraft aufweisen.

- Wirkung der dominanten Elemente

Die Feststellungen zur schriftbildlichen Ähnlichkeit müssen stärker berücksichtigt werden, wenn das gemeinsame Element dominant ist (optisch herausragt) oder zumindest zusammen mit anderen Elementen den Gesamteindruck der Marken bestimmt.

Außerdem ist zu beachten, dass beschreibende oder nicht kennzeichnungskräftige Elemente einer Marke nicht notwendigerweise vom Publikum als dominant im Rahmen des Gesamteindrucks dieser Marke empfunden werden, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass sie dem Verbraucher aufgrund ihrer Position oder ihrer Größe auffallen und ihm im Gedächtnis bleiben.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die oben erwähnten Faktoren nicht in allen Fällen anwendbar sind und die Beurteilung der Ähnlichkeit immer im Einzelfall erfolgt und die Berücksichtigung weiterer Faktoren erfordern kann. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass die oben aufgeführten Faktoren und Prinzipien keinesfalls den Grundsatz in Frage stellen, dass bei der Prüfung der Ähnlichkeit von Marken immer auch der Gesamteindruck berücksichtigt werden muss, den sie beim relevanten Publikum hervorrufen.

- Wirkung der Wort- bzw. Bildelemente

Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, erzielt üblicherweise das Wortelement des Zeichens größere Wirkung auf den Verbraucher als das Bildelement. Wenn sich also die Übereinstimmungen zwischen zusammengesetzten Zeichen (Zeichen mit Wort- und Bildelementen) auf die Wortelemente beziehen und die Unterschiede an den Bildelementen festzumachen sind, wird der Grad an schriftbildlicher und klanglicher Ähnlichkeit wahrscheinlich höher als durchschnittlich sein.

Im Allgemeinen reicht die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der Bildbestandteile der Zeichen nicht aus, um einen erheblichen Grad an Ähnlichkeit festzustellen, wenn zumindest eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil beinhaltet, den das andere Zeichen nicht aufweist.

Obwohl die Wortelemente einer Marke eine größere Wirkung haben können, ist das nicht notwendigerweise der Fall, wenn das Bildelement den Gesamteindruck der Marke dominiert.

- Anfang von Zeichen

Im Prinzip erhöht sich die Ähnlichkeit von Zeichen durch Übereinstimmungen am Anfang der Zeichen mehr als durch Übereinstimmungen in der Mitte oder am Ende der Zeichen.

Folglich beachten Verbraucher das Ende des Markenzeichens weniger und Übereinstimmungen am Ende der Zeichen führen zu einem geringeren Grad an schriftbildlicher Ähnlichkeit als gemeinsame Elemente am Anfang des Zeichens. Entsprechend erhöht sich der Grad der klanglichen Ähnlichkeit, wenn die

übereinstimmenden/ähnlichen Phoneme oder Silben am Anfang der kollidierenden Zeichen stehen.

Der Grad der Ähnlichkeit nimmt für gewöhnlich jedoch trotz identischer Anfänge ab, wenn diese identischen Elemente die schwachen Elemente in den Zeichen sind oder wenn die übrigen Elemente ganz klar eine andere Bedeutung haben.

- Kurzzeichen

Die Länge der Zeichen kann sich auf den Gesamteindruck und damit auf die Wahrnehmung der Unterschiede zwischen ihnen auswirken. Prinzipiell gilt: Je kürzer ein Zeichen ist, desto leichter fällt es dem Publikum, alle Einzelelemente wahrzunehmen. Umgekehrt werden Abweichungen bei längeren Zeichen vom Publikum im Allgemeinen seltener wahrgenommen.

Die oben aufgeführten Prinzipien und Faktoren sollten aber nicht automatisch angewendet werden. In der Entscheidung muss ihre Relevanz für den jeweiligen Fall erläutert und gewichtet werden.

Allerdings sind die in diesem Kapitel erläuterten Regeln allgemein gehalten und in bestimmten Fällen können durch die jeweiligen Besonderheiten andere Ergebnisse gerechtfertigt sein. In solchen Fällen ist es jedoch umso wichtiger, die Entscheidung klar und schlüssig zu begründen.

4 Unähnlichkeit von Zeichen

4.1 Einführung

Die Ähnlichkeit von Zeichen ist gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV eine unabdingbare Voraussetzung für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr. Eine Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Marken muss sich auf den **Gesamteindruck** stützen, den die Marken insbesondere durch ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Bestandteile hervorrufen (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 32 und die darin zitierte Rechtsprechung). Wenn sich aus dem Gesamteindruck ergibt, dass die Zeichen unähnlich sind, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Die Feststellung, ob Zeichen insgesamt ähnlich oder unähnlich sind, ist das Ergebnis einer umfassenden Beurteilung i) der schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Übereinstimmungen und Unterschiede und ii) der Signifikanz der Übereinstimmungen und Unterschiede in der Wahrnehmung durch das relevante Publikum.

Wenn die fraglichen Zeichen unähnlich sind,

- gilt als allgemeine Regel, dass die Waren und Dienstleistungen nicht verglichen werden müssen. Nur die Zeichen werden verglichen und die Prüfung ist beendet, wenn die Unähnlichkeit der Zeichen festgestellt wird.

Nichtsdestoweniger kann es aus verfahrenstechnischen Gründen gerechtfertigt sein, einen Teil der Waren und Dienstleistungen zu vergleichen und die Beurteilung der

Ähnlichkeit der Zeichen nur für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen fortzusetzen, bei denen die Zeichen ansonsten unähnlich sind, weil sie ausschließlich in einem beschreibenden oder nicht kennzeichnungskräftigen Element übereinstimmen (siehe Abschnitt 4.2.5 unten). Im Fall langer Listen von Waren und Dienstleistungen beispielsweise kann es sich als effizienter erweisen, zuerst festzustellen, bei welchen Waren und Dienstleistungen Unähnlichkeit besteht, und dann den Vergleich der Zeichen (einschließlich der Beurteilung der kennzeichnungskräftigen Bestandteile in verschiedenen Sprachen) für die verbleibende kürzere Liste von Waren und Dienstleistungen fortzusetzen.

- Ein Anspruch auf erhöhte Kennzeichnungskraft wird nicht untersucht. Wenn die Zeichen unähnlich sind, ist der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV ungeachtet jeglicher erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke abzulehnen. Wenn die fraglichen Marken nicht ähnlich sind, muss die Bekanntheit der älteren Marke nicht berücksichtigt werden, da sie nicht in den Rahmen der Ähnlichkeitsprüfung fällt und nicht dazu herangezogen werden kann, eine erhöhte Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken zu begründen (Beschluss vom 14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 und die darin zitierte Rechtsprechung).
- Es erfolgt keine umfassende Beurteilung der Faktoren. In der Entscheidung wird festgestellt, dass dadurch, dass eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV abzulehnen ist.

4.2 Szenarien für Unähnlichkeit

4.2.1 Kein gemeinsames Element

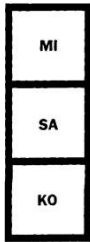


Die Zeichen sind offensichtlich unähnlich, wenn sie in keinem der drei Vergleichsaspekte etwas gemeinsam haben. Es handelt sich hier eher um ein hypothetisches Szenario, da die fraglichen Zeichen, um die es bei einem Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV geht, normalerweise etwas gemeinsam haben. Strittig ist in der Regel eher die Bedeutung der Überschneidung bei einem Element.

4.2.2 Überschneidung in einem unerheblichen Element

Die Zeichen sind unähnlich, wenn ihr einziges gemeinsames Element für eine oder beide Marken insofern **unerheblich** ist, als es aufgrund seiner Größe und/oder Position wahrscheinlich **unbemerkt** bleibt oder vom relevanten Publikum **übersehen** wird. Unerhebliche Elemente werden nach **angemessener Begründung**, warum sie als unerheblich gelten, nicht verglichen (Urteil vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Das Konzept der unerheblichen Elemente ist streng auszulegen; im Zweifelsfall sollte die Beurteilung alle Elemente des Zeichens abdecken (siehe Abschnitt 1.5 oben).

Bei der Beurteilung, ob ein Element unerheblich ist, ist nicht entscheidend, ob das Amt im akribischen Vergleich der Zeichen das fragliche Element ausmachen kann. Es geht vielmehr darum, ob das Element im Gesamteindruck des Zeichens vom durchschnittlichen Verbraucher bemerkt wird, der ein Zeichen normalerweise als Ganzes wahrnimmt und keine Analyse seiner verschiedenen Einzelheiten durchführt.

Beispiele:


Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<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 02347/2010-2</p> <p>Das Element „Rótulos Luna S.A.“ wurde als unerheblich angesehen.</p>

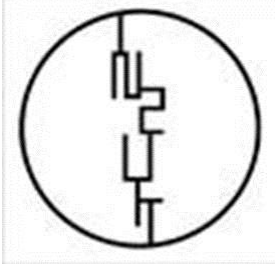
4.2.3 Überschneidung in einem aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbaren Wortelement

Die Zeichen sind unähnlich, wenn das Wortelement, an dem die Ähnlichkeit festgemacht werden könnte, aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbar ist. Aufgrund der Art und Weise, wie Symbole oder Buchstaben benutzt werden, ist es zuweilen unrealistisch anzunehmen, dass sie gelesen und ausgesprochen werden, beispielsweise wenn ein Symbol oder Buchstabe in einer Bildmarke wiederholt wird, um ein Muster zu erzeugen, oder stark verzerrt oder anderweitig nicht deutlich lesbar ist. Ist das Wortelement im Gesamteindruck des Zeichens nicht erkennbar und somit unleserlich und nicht aussprechbar, wird es beim Vergleich nicht berücksichtigt.

Auch hier ist nicht entscheidend, ob das Amt durch akribischen Vergleich der Zeichen das fragliche Wortelement ermitteln kann. Es kommt nicht darauf an, ob das Wortelement nur mithilfe der anderen Marke erkannt wird, da der Verbraucher normalerweise nicht die Gelegenheit hat, Zeichen direkt miteinander zu vergleichen. Zudem ist es irrelevant, ob die Partei sich bei ihren Eingaben auf ein bestimmtes Wortelement ihrer Marke bezieht oder ob die Einzelheiten der Marke auf ein Wortelement hinweisen, weil der Verbraucher normalerweise diese Information nicht erhält, wenn er dem Zeichen als eingetragenen oder angemeldetem Zeichen gegenübersteht.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>KA</p>		<p>R 1779/2010-4</p>

<p style="text-align: center;">intuit</p>		<p>R 0164/2015-2</p>
--	--	----------------------

Es ist sorgfältig zu prüfen, ob das Worтеlement tatsächlich bei der Gestaltung „verloren“ gegangen ist. Der Verbraucher sucht bei Bildelementen intuitiv nach aussprechbaren Elementen, auf die das Zeichen bezogen werden kann. Ein hoher Gestaltungsgrad eines oder mehrerer Buchstaben eines Wortes verhindert möglicherweise nicht, dass der Verbraucher das Worтеlement als Ganzes erkennt, insbesondere nicht, wenn es eine konkrete Bedeutung nahelegt. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass die komplexe Gestaltung des Worтеlements eines Zeichens das Zeichen nicht vollkommen unleserlich macht, sondern lediglich verschiedene Interpretationen offen lässt; beim Vergleich müssen die verschiedenen realistischerweise anzunehmenden Interpretationen berücksichtigt werden. Daher wird das Worтеlement nur in dem – eher seltenen – Fall, dass ein Zeichen ohne die Unterstützung durch eine Markenbeschreibung oder die andere Marke realistischerweise nicht leserlich ist, beim Vergleich nicht berücksichtigt.



4.2.4 Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten

Die Tatsache, dass eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Zeichen besteht, führt nicht notwendigerweise zu der Feststellung einer Ähnlichkeit. Das gilt insbesondere, wenn der übereinstimmende Teil im Rahmen des Gesamteindrucks nicht als unabhängiges Element wahrgenommen wird. Der Gerichtshof befand die folgenden Zeichen als unähnlich, obwohl sie in einer Buchstabensequenz übereinstimmen.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
AAVA MOBILE	JAVA	T-554/12
Die Ähnlichkeiten, die sich aus der gemeinsamen Buchstabensequenz „ava“ ergeben, werden durch die deutlichen Unterschiede zwischen diesen Zeichen außer Kraft gesetzt (Randnr. 45).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALDI		T-240/13
Die einander gegenüberstehenden Zeichen unterscheiden sich schriftbildlich. Die Bildelemente und das zusätzliche Wort „foods“ dürfen beim Vergleich der Zeichen nicht außer Acht gelassen werden (Randnrn. 54-55). Der bildliche Gesamteindruck der kollidierenden Zeichen unterscheidet sich eindeutig (Randnrn. 59-60). Die Zeichen unterscheiden sich auch klanglich, insbesondere hinsichtlich des zusätzlichen Elements „foods“ der angefochtenen Marke (Randnr. 64). Schlussendlich weisen die Marken auch keine begriffliche Ähnlichkeit auf (Randnr. 73).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-524/11
<p>Die Bildelemente der früheren Bildmarken heben diese Marken noch stärker von der eingereichten Marke ab (Randnr. 36). Die fraglichen Zeichen haben einen anderen Ausspracherhythmus (Randnrn. 43-44). Da die Wörter keine semantische Bedeutung haben, kann kein begrifflicher Vergleich durchgeführt werden (Randnr. 54).</p>		

Das Gleiche gilt für Ähnlichkeiten der Bildelemente mit geringer Kennzeichnungskraft:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-36/13
<p>Die Bildelemente der Zeichen haben den gleichen Umriss, werden jedoch von den maßgeblichen Verkehrskreisen als unterschiedlich wahrgenommen (Randnrn. 45-47). Die Wortelemente sind schriftbildlich unterschiedlich, da sie nur zwei Buchstaben gemeinsam haben, die außerdem an verschiedenen Positionen stehen.</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 1 837 106
<p>Die Gemeinsamkeit der Marken besteht lediglich darin, dass die Wortelemente in weißer Schrift auf grauem Hintergrund geschrieben sind und der weiße Rahmen die Wort- und Landschaftselemente in gleicher Weise unterteilt. Es handelt sich hier um gewöhnliche Bildelemente, die praktisch in allen Branchen verbreitet sind. Die Aufmerksamkeit des Verbrauchers wird nicht durch eines dieser Elemente geweckt, sondern durch das Fantasiewort „tukas“ der älteren Marke und das Wort „Ekonomik“ der strittigen Marke. Da die Zeichen schriftbildlich nur in irrelevanten Aspekten übereinstimmen und klanglich und begrifflich keinerlei Gemeinsamkeiten aufweisen, sind sie in ihrer Gesamtheit unähnlich.</p>		

Die Entscheidung muss in Bezug auf den Vergleich der Zeichen eine ausführliche Begründung beinhalten, warum die Übereinstimmung in einzelnen Aspekten als unerheblich angesehen wird.

4.2.5 Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element

Wenn die Zeichen ausschließlich in einem die relevanten Waren und Dienstleistungen im fraglichen Gebiet nur **beschreibenden** oder auf andere Weise **nicht kennzeichnungskräftigen** Element übereinstimmen, sie aber gleichzeitig ein anderes kennzeichnungskräftiges Element/andere kennzeichnungskräftige Elemente enthalten, die eine Unterscheidung der Zeichen ermöglichen, können sie als unähnlich betrachtet werden.

Daraus folgt, dass zwei Zeichen für einen Teil der Waren und Dienstleistungen als unähnlich gelten können, für andere jedoch nicht. Wenn das übereinstimmende Element in einem Teil des relevanten Gebiets nicht als beschreibend oder nicht kennzeichnungskräftig wahrgenommen wird (z. B. weil das Wort nicht verstanden wird), können die Zeichen nicht als unähnlich angesehen werden.

Erfundene Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
HOTEL FRANCISCO	HOTEL PARIS
Waren und Dienstleistungen: Beherbergung Gebiet: Europäische Union	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
Waren und Dienstleistungen: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen Gebiet: Spanien (wo „casa“ auch „Bar“ oder „Restaurant“ bedeutet)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
Waren und Dienstleistungen: Telekommunikationsdienstleistungen Gebiet: Europäische Union	

Beispiele aus der Rechtsprechung

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	CARBON CAPITAL MARKETS	T-563/08 (Randnrn. 39-61)
Waren und Dienstleistungen: Klasse 36 Gebiet: Europäische Union (relevantes Publikum gilt als mit englischem finanztechnischem Grundwortschatz vertraut) Das gemeinsame Element „capital markets“ (Kapitalmärkte) ist eine direkte Beschreibung der Dienstleistungen.		
MAX&Co.	M&Co.	T-272/13

Waren und Dienstleistungen: Klassen 25 und 35

Gebiet: Europäische Union

Beurteilung: Das gemeinsame Element „&Co“ ist nicht kennzeichnungskräftig und wird immer an derselben Position verwendet – nach dem kennzeichnungskräftigen Namen des Unternehmens.

Trotz fehlender Kennzeichnungskraft der gemeinsamen Elemente wäre es jedoch nicht angemessen, Unähnlichkeit festzustellen, wenn

- die besondere Kombination der Elemente den Zeichen Kennzeichnungskraft verleiht (d. h. die Kombination Schutz genießen würde);
- das andere Element, von dem angenommen wird, dass es zur Unterscheidung der Zeichen beiträgt, i) als unbedeutendes Bildelement oder ii) in sonstiger Weise nicht kennzeichnungskräftig wahrgenommen wird;
- die (das Zeichen allein bildenden) nicht kennzeichnungskräftigen Elemente des Zeichens insgesamt in das andere Zeichen integriert sind.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Feststellung „in seiner Gesamtheit unähnlich“ bei Überschneidung in ausschließlich nicht kennzeichnungskräftigen Elementen auf eindeutige Fälle beschränkt werden sollte, bei denen das andere Element eine sichere Unterscheidung der Zeichen gewährleistet.

Weniger eindeutige Fälle sollten nicht in der Phase des Vergleichs der Zeichen entschieden werden, sondern im Rahmen der umfassenden Beurteilung (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 6, Wirkung schwacher oder nicht kennzeichnungskräftiger Elemente auf die Verwechslungsgefahr, Unterabschnitt 6.2, Gemeinsame Elemente ohne Kennzeichnungskraft).

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

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 5

**KENNZEICHNUNGSKRAFT DER ÄLTEREN
MARKE**

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Bemerkungen.....	3
2.1	Allgemeine Fragen	4
2.1.1	Kennzeichnungskraft	4
2.1.2	Originäre und erhöhte Kennzeichnungskraft.....	6
2.1.3	Maßgebender Zeitpunkt	7
2.1.4	Relevante Waren und Dienstleistungen	7
2.2	Prüfung originärer Kennzeichnungskraft der älteren Marke.....	7
2.2.1	Allgemeine Grundsätze	7
2.2.2	Spezifische Themen	8
2.2.2.1	Marken in Form eines einzelnen Buchstabens, Zahlzeichen und Kurzzzeichen.....	8
2.2.2.2	Kollektivmarken.....	10
2.3	Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft	10

1 Allgemeine Bemerkungen

Der Europäische Gerichtshof (der „Gerichtshof“) hat in seinem Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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.“

Es ist 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 eines Bestandteils der Marken beim Vergleich¹.

Während die Kennzeichnungskraft für die Bestandteile sowohl der älteren Marke als auch der angefochtenen Marke beurteilt werden muss, wird die Kennzeichnungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit nur hinsichtlich der älteren Marke beurteilt². Die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit ist als solche für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht relevant, wie genauer in Abschnitt 2.1.2 unten erläutert. Daher beziehen sich alle Bezugnahmen auf die Kennzeichnungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit ausschließlich auf die ältere Marke.

Was die Bedeutung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit anbetrifft, so kommt diese 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 (Urteile vom 23/01/2014, C-558/12, Western Gold, EU:T:2012:1257, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 und T-7/08, GoldenEagle/Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

2 Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Das Urteil im Fall Canon verdeutlicht, dass (i) je kennzeichnungskräftiger die ältere Marke ist, desto größer die Verwechslungsgefahr sein wird und (ii) ältere Marken, diewegen 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

¹ Siehe Kapitel 4: Vergleich von Zeichen.

² Siehe auch Ziel 1 der Gemeinsamen Praxis, die im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster vereinbart wurde, über die Auswirkungen von nicht unterscheidungskräftigen/schwachen Markenbestandteilen auf die Verwechslungsgefahr.

Ähnlichkeit zwischen den Marken – siehe „Western Gold“ u. a. oben angeführte Urteile).

2.1 Allgemeine Fragen

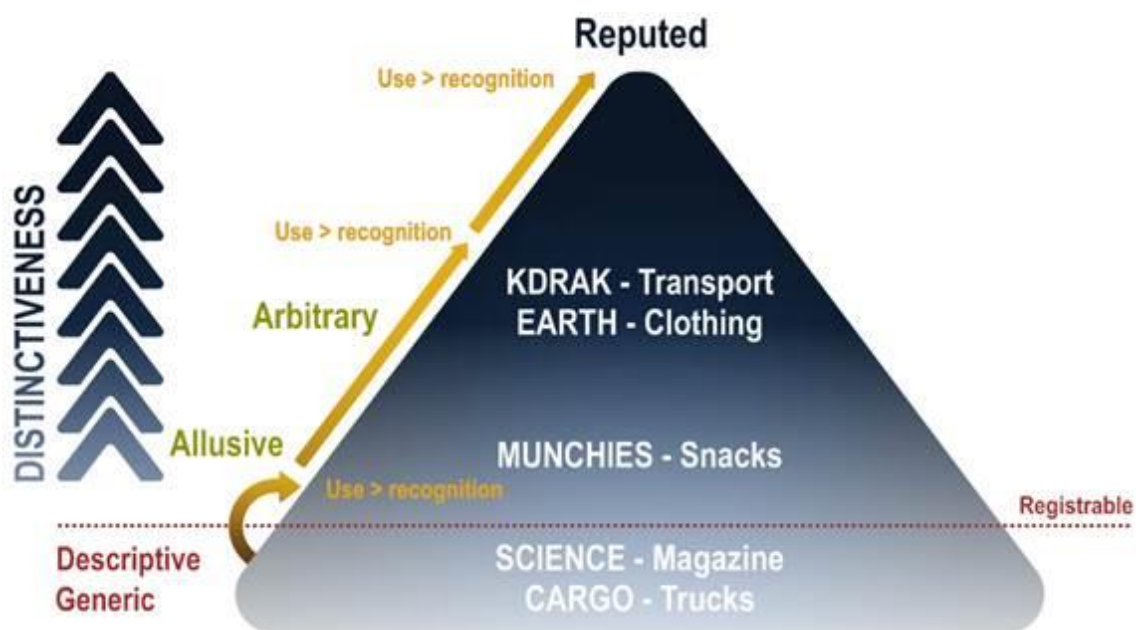
2.1.1 Kennzeichnungskraft

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).

(Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik EU:C:1999:323, § 22).

Nicht zuletzt ist Kennzeichnungskraft eine Frage des Grades, und bei der Analyse der Kennzeichnungskraft gilt eine Gleitskala, bei der es einem Zeichen vollständig an Kennzeichnungskraft fehlen, es hohe Kennzeichnungskraft besitzen oder irgendwo dazwischen liegen kann.



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 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, das ein Gattungsbegriff ist (wie eine übliche Form eines Containers oder eine gewöhnliche Farbe) an Kennzeichnungskraft mangeln.

Ein Zeichen kann möglicherweise nur einen **geringen Grad der Kennzeichnungskraft** besitzen, wenn es auf Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen anspielt (aber nicht ausschließlich die Eigenschaften beschreibt). Wenn die Anspielung auf die Waren und Dienstleistungen hinreichend einfallsreich oder intelligent ist, beeinflusst die bloße Tatsache, dass auf die Eigenschaften der Waren angespielt wird, die Kennzeichnungskraft möglicherweise nicht wesentlich. Beispiel:

- „Billionaire“ in Verbindung mit *Spieledienstleistungen* spielt auf die Eigenschaften in einer Weise an, die die Kennzeichnungskraft beeinflusst, da impliziert wird, dass der Nutzer Milliardär (englisch: billionaire) werden kann.
- „Billy O’Naire“ wird im Englischen wie „billionaire“ ausgesprochen und würde in Form eines intelligenten Wortspiels mit irischen Namen in einer Weise auf *Spieledienstleistungen* anspielen, die die Kennzeichnungskraft nicht wesentlich beeinflusst. Es würde von einem „normalen“ Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Ein Zeichen, das weder beschreibend noch anspielend ist, gilt als einen **„normalen“ Grad der originären Kennzeichnungskraft** besitzend. Dies bedeutet, dass das fragliche Zeichen 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 muss vom Inhaber durch Vorlage geeigneter Nachweise bewiesen werden (siehe auch Abschnitt 2.3 unten). Eine Marke besitzt nicht unbedingt allein dadurch einen höheren Grad der Kennzeichnungskraft, dass keine konzeptionelle Verknüpfung zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen vorliegt (Beschluss vom 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Gleichmaßen kann ein GM-Anmelder argumentieren, dass das ältere Zeichen geringe Kennzeichnungskraft besitzt. 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 dieses 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“. Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 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“³.

2.1.2 Originäre und erhöhte Kennzeichnungskraft

Das Amt muss im ersten Schritt die allgemeine originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke überprüfen (siehe Abschnitt 2.2 unten) und im zweiten Schritt – falls dies beansprucht wird und für das Ergebnis von Bedeutung ist – berücksichtigen, ob die ältere Marke als Folge der Benutzung, die der Widersprechende davon gemacht hat, erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt (siehe Abschnitt 2.3 unten).

Der Grad der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ist einer der Faktoren, der in der umfassenden Beurteilung zu berücksichtigen ist (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95 Sabèl, EU:C:1997:528, § 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 fristgerecht begründet (siehe Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Kapitel 4.2. Begründung).

Die originäre Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke *in ihrer Gesamtheit* wird im Rahmen der Widerspruchsverfahren nicht geprüft, da der Schutzzumfang der älteren Marke für die Zwecke der Verwechslungsgefahr maßgeblich ist. Gleichmaßen ist auch die erhöhte Kennzeichnungskraft des angefochtenen Zeichens 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

³ Siehe auch Ziel 1 der Gemeinsamen Praxis, die im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster vereinbart wurde, über die Auswirkungen von nicht unterscheidungskräftigen/schwachen Markenbestandteilen auf die Verwechslungsgefahr.

Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Urteil vom 03/09/2009, C-49807 P, La Española, EU:C:2013:302, § 84).

2.1.3 Maßgebender Zeitpunkt

Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke/n 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.

2.1.4 Relevante Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der *originären Kennzeichnungskraft* der älteren Marke wird nur für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die als mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder als ihnen ähnlich angesehen werden

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 der älteren Marke

2.2.1 Allgemeine Grundsätze

Der erste Schritt bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist die Prüfung ihrer originären Kennzeichnungskraft.

Es gelten dieselben Regeln und Grundsätze wie bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft von Bestandteilen in Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise, den sprachlichen und kulturellen Hintergrund, das relevante geografische Gebiet, die betreffenden Waren und Dienstleistungen, usw. (siehe Kapitel 4 Absatz 3.2 dieses Abschnitts).

In der Phase der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke insgesamt wurde die Kennzeichnungskraft ihrer verschiedenen Bestandteile (oder ihres einzigen Bestandteils) bereits beim Vergleich der Zeichen festgestellt. Grundsätzlich gilt, dass wenn eine ältere Marke einen Bestandteil mit normaler Kennzeichnungskraft enthält, ist auch die originäre Kennzeichnungskraft einer solchen älteren Marke insgesamt normal. Dies gilt auch, wenn etwaige Bestandteile enthalten sind, die über keine Kennzeichnungskraft verfügen oder deren Kennzeichnungskraft schwach ist. Wenn der Bestandteil der älteren Marke mit der höchsten Kennzeichnungskraft nur einen geringen Grad der Kennzeichnungskraft aufweist, dann ist grundsätzlich die originäre Kennzeichnungskraft der Marke insgesamt höchstens gering.

Wie oben erwähnt, wird für ältere eingetragene Marken angenommen, dass sie das Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft besitzen⁴, selbst wenn die Nachweise zur Anfechtung dieser Annahme für überzeugend befunden werden. 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 der älteren Marke insgesamt wird eines der folgenden sein.

Die ältere Marke besitzt **geringere als normale Kennzeichnungskraft**, weil sie insgesamt anspielend (auf eine Weise, die die Kennzeichnungskraft wesentlich beeinflusst) oder lobend hinsichtlich der Eigenschaften der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen 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 ist.

- Die ältere Marke hat **normale Kennzeichnungskraft**, weil sie in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend, anspielend (in einer die Kennzeichnungskraft beeinflussenden Weise) oder lobend (oder anderweitig nicht schwach ist) hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen ist.

Es ist zu beachten, dass es gängige Praxis des Amtes ist, zu erwägen, dass, wenn die ältere Marke nicht beschreibend ist (oder nicht anderweitig nicht kennzeichnungskräftig ist), sie als nicht mehr als einen normalen Grad an originärer Kennzeichnungskraft besitzend angesehen wird. Wie oben angegeben, kann dieser Grad der Kennzeichnungskraft weiter erhöht werden, wenn geeignete Nachweise vorgelegt 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 (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB *et al.*, EU:T:2015:192, § 49, letzte Alternative). Es sei jedoch daran erinnert, dass eine Marke nicht notwendigerweise ein höheres Maß an Kennzeichnungskraft besitzt, nur weil es keine konzeptuelle Verbindung mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen gibt (Urteil vom 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

2.2.2 Spezifische Themen

2.2.2.1 Marken in Form eines einzelnen Buchstabens, Zahlzeichen und Kurzzeichen

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 09/09/2010 in der Rechtssache C- 265/09 P, α, EU:C:2010:508 festgehalten, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gemäß einer Untersuchung auf der Grundlage der Tatsachen mit Schwerpunkt auf den fraglichen Waren oder Dienstleistungen und den **gleichen Kriterien wie für andere Wortmarken** zu beurteilen ist (Randnummern 33 bis 39). Wengleich sich dieses Urteil mit absoluten Eintragungshindernissen befasst, bleibt nach Ansicht des Amtes die Tatsache bestehen, dass der vom Gerichtshof festgelegte Grundsatz (d. h., die Anwendung des

⁴ Siehe Urteil vom 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, in Absatz 2.1.1 oben zitiert.

Kriteriums der Kennzeichnungskraft muss für alle Marken gleich sein) auch in *Inter-Partes*-Verfahren Anwendung findet, wenn es darum geht, die Kennzeichnungskraft 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 Kriterien aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft gemäß der Auslegung der Rechtsprechung ergänzen oder davon abweichen.

Nach Ansicht des Amtes bedeutet diese Regelung, dass es bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft einer älteren Marke 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 hat seither in einer Reihe von Fällen bestätigt, dass eine Marke, die einen **einzelnen Buchstaben** oder eine einzelne Ziffer enthält, in der Tat an sich Kennzeichnungskraft haben kann (Urteile vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

In seinem Urteil vom 10/05/2011 in der Rechtssache T-187/10, G, EU:T:2011:202, lehnte das Gericht die Argumente des Anmelders ab, demzufolge einzelne Buchstaben generell per se keine Kennzeichnungskraft haben und daher lediglich ihre grafische Wiedergabe geschützt sei (siehe § 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 belegen, dass seine eingetragene, aus einem einzelnen Buchstaben bestehende Marke **erhöhte Kennzeichnungskraft** erlangt hat. Dieser Umstand könnte der älteren Marke einen umfassenderen Schutzzumfang verleihen.

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 stilisierten Buchstaben bzw. einer einzelnen stilisierten Zahl bestehen.

Wenn vom Widersprechenden erfolgreich nachgewiesen wurde, dass seine ältere Marke aufgrund intensiver Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat, muss die entsprechende Auswirkung auf das Endergebnis einer sorgfältigen Beurteilung unterzogen werden. Erstens kann die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die nur einen Buchstaben oder eine Buchstabenkombination enthält oder daraus besteht die Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen, wenn der visuelle Gesamteindruck der Zeichen so unterschiedlich ist, dass sie sicher unterschieden werden können. Wenn zweitens nachweislich eine aus einem

Buchstaben bestehende Marke durch zusätzliche figurative Elemente speziell ausgestaltet oder begleitet wird, kommt der resultierende breitere Schutzzumfang der Form, in der die Marke verwendet wurde, zugute und nicht dem einzelnen Buchstaben als solchem oder einer anderen speziell ausgestalteten Variation.

Was **Kurzzeichen** betrifft, sind diese darüber hinaus im Einklang mit dem „α“-Urteil notwendigerweise nicht nur zu einem geringen Grad unterscheidungskräftig, es sei denn, eine Buchstabenkombination als solche ist an sich für die Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig (z. B. ‘S’ oder „XL“ für Waren in Klasse 25). Die gleichen Regeln gelten für Zahlwörter.

2.2.2.2 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 (Urteile vom 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; und vom 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

2.3 Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft

Nach der obligatorischen **Prüfung der originären Kennzeichnungskraft** (siehe Abschnitt 2.1.3 oben) wird im zweiten Schritt geprüft – vorausgesetzt, der Widersprechende hat einen entsprechenden Anspruch geltend gemacht⁵ –, 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.

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 (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Daher genießen Marken mit einer hohen Kennzeichnungskraft einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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.

⁵ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

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.“

(Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik EU:C:1999:323, § 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, Faktoren, Nachweise und Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft sind die gleichen wie bei Bekanntheit. Weitere Einzelheiten zu den erforderlichen Nachweisen und ihrer Beurteilung sind in den Richtlinien; Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 GMV) enthalten.

Allerdings verlangt die Feststellung der Bekanntheit, dass eine bestimmte Schwelle für die Anerkennung erreicht wird, während, wie oben dargelegt, die Schwelle für die Feststellung erhöhter Kennzeichnungskraft 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><i>W&DL: Klassen 33, 35, 39</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke „EL COTO“:</i> 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 kann sich der Erwerb der erhöhten Kennzeichnungskraft aus der Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke ergeben (Urteile vom 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32; und 07/09/2006, T-168/04, Aire Limpio, EU:T:2006:245, § 74).

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 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 eingereichten Nachweisen; 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.

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

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 6

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	7
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	10
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 Überschriften vor dem Kapitel über die umfassende Beurteilung. 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 die 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 (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, bestätigt durch das Urteil vom 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- Erstens muss der Inhaber einer Serie älterer Marken den Benutzungsnachweis aller zu der Serie gehörenden Marken oder zumindest einer Reihe von Marken, die eine „Serie“ bilden können (d. h. mindestens drei), 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.

Das Argument, dass eine „Markenfamilie“ besteht, muss geltend gemacht werden, ehe die **Frist für die Substantiierung des Widerspruchs** abläuft. Der Widersprechende muss innerhalb derselben Frist nachweisen, 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 als Bezeichnung der Waren und/oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens vertraut geworden 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.

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.

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 bei der Beurteilung der Ähnlichkeit **ein 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 im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr nicht hinlänglich ähnlich 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 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 eine stärkere Auswirkung auf den Gesamteindruck dieser Zeichen haben.

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	R 0838/2001-1
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> Klasse 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 (§ 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> Klasse 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 (§ 92-93).</p>		

Die Feststellung, dass eine bestimmte Marke Teil einer Markenfamilie ist, setzt voraus, dass der den **Zeichen gemeinsame Bestandteil identisch oder zwischen den**

Marken sehr ähnlich ist. Die Zeichen müssen dasselbe kennzeichnungskräftige Element enthalten, und dieses Element muss eine unabhängige Rolle bei dem Zeichen insgesamt spielen. Geringfügige grafische Abweichungen in dem gemeinsamen Bestandteil reichen jedoch nicht aus, um die Annahme einer Markenfamilie auszuschließen, da diese 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. Die Tatsache, dass sich ein gemeinsamer Bestandteil in der angefochtenen Marke an einer anderen Stelle befindet, spricht jedoch 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.

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
UNIZINS, UNIFONDS und UNIRAK	UNIWEB	C-317-10 P
<i>Waren & Dienstleistungen:</i> Klasse 36 (Finanzdienstleistungen) <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Mit diesem Urteil hob der Gerichtshof eine Entscheidung des Gerichts auf, da es weder die Struktur der verglichenen Marken noch den Einfluss der Position des diesen gemeinsamen Elements auf die Wahrnehmung durch das relevante Publikum angemessen beurteilt hatte (§ 57).		

Beispiele, in welchen die Kammer der Ansicht war, dass eine Markenfamilie bestand:

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE	uni-gateway	R 0031/2007-1
<i>Waren & Dienstleistungen:</i> Klasse 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 (§ 43-44).		
Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	R 1514/2007-1
<i>Waren & Dienstleistungen:</i> Klassen 1, 17 und 19 (Klebstoffe) <i>Gebiet:</i> Spanien		

Beurteilung: Die Kammer entschied, der Widersprechende habe das Bestehen einer Markenfamilie nachgewiesen. Die Kammer stellte fest, dass erstens das gemeinsame Element „FIX“ nicht kennzeichnungskräftig sei, da es sich nicht um ein spanisches Wort handle und auch seine spanische Bedeutung „fijar“ dem spanischen Verbraucher im Zusammenhang mit Klebstoffen nicht spontan einfallt, da Verben wie „pegar“, „encolar“ oder „adherir“ in diesem Zusammenhang eher verwendet würden. Zweitens 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 Waren für die Verbraucher auf dem Markt erhältlich seien. Die Verbraucher seien sich daher bewusst, dass eine Markenfamilie bestehe. Drittens 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 (§ 43-44).

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY etc.	CITIGATE	R 0821/2005-1 (vom Gericht bestätigt durch T-301/09)

Waren & Dienstleistungen: Klassen 9, 16 (potenziell finanzbezogene Waren)

Gebiet: EU

Beurteilung: 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 wiesen nach, 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 (§ 23-24).

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 Schutzbereich des älteren Rechts beeinträchtigen. Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

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 (Urteil vom 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In bestimmten Fällen könnte die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt die Verwechslungsgefahr verringern, die das Amt zwischen zwei einander gegenüberstehenden Marken feststellt (Urteil vom 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 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 (Urteile vom 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86 und vom 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) und betreffen die gleichen Waren oder Dienstleistungen wie die kollidierenden Marken (Entscheidung vom 30/03/2010, R 1021/2009-1, Eclipse, § 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; Urteil vom 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 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 (Entscheidung vom 13/04/2010, R 1094/2009-2, Business Royals, § 34). Koexistenz ist im Sinne von „gleichzeitiger Benutzung“ übereinstimmender und angeblich kollidierender Marken zu verstehen (Entscheidungen vom 08/01/2002, R 0360/2000-4, No Limits, § 13; und vom 05/09/2002, R 0001/2002-3, Chee.Tos, § 22).

- Der **Zeitraum der Koexistenz** ist zu berücksichtigen. Im Urteil vom 01/03/2005, 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 (Entscheidung vom 12/05/2010, R 0607/2009-1, Elsa Zanella, § 39).
- Die fehlende Verwechslungsgefahr kann nur aus der „**friedlichen**“ Natur der Koexistenz der fraglichen Marken auf dem betreffenden Markt abgeleitet werden (Urteile vom 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; vom 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; und vom 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Felicie, EU:T:2005:420, § 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 seiner Vorabentscheidung vom 22/09/2011, C--482/09, Budweiser, EU:C:2011:605 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 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“ (Urteil vom 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Felicie, EU:T:2005:420, § 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:

- Im normalen Alltagsleben gibt es immer Menschen, die alles verwechseln und missdeuten, während andere ausgesprochen aufmerksam und mit jeder Marke sehr vertraut sind. Daher ist es rechtlich gesehen nicht sinnvoll, die Existenz dieser Menschen hervorzuheben, da dies zu subjektiven Ergebnissen führen könnte.
- 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 (Entscheidung vom 10/07/2007, R 0040/2006-4, SDZ Direct World, § 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 diesem Nachweis nur geringes Gewicht beigemessen werden.

Das Fehlen tatsächlicher Verwechslungen ist bereits oben, in Abschnitt 4, 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.“

(Urteil vom 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 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 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75, bekräftigt:

„[...] ist das Amt 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 Amt 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 Entscheidungen 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 (Urteile vom 13/09/2010, T-292/08, Ofen, EU:T:2010:399, § 84 und vom 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 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 (Urteil vom 24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 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> Klasse 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 (§ 69).</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	OFTEN	T-292/08
<p><i>Waren & Dienstleistungen:</i> Klasse 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“, erlaubt, selbst wenn sie sich aus der betreffenden nationalen Rechtsprechung ergäbe, nicht dieselbe Schlussfolgerung für das Wort „often“ (§ 85).</p>		

Obwohl es grundsätzlich zulässig ist, sich auf Entscheidungen nationaler Gerichte und Behörden zu stützen, sind diese Entscheidungen **mit aller gebotenen Sorgfalt** zu prüfen (Urteil vom 15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 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 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 (Urteile vom 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; vom 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; und vom 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 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 (Urteil vom 14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2. Bekanntheit einer GM-Anmeldung

Von Anmeldern wird bisweilen 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

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 7

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	Schriftbildliche Ähnlichkeit	5
4.2	Klangliche Ähnlichkeit.....	7
4.3	Schlussfolgerungen	9
5	Auswirkung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen auf die Verwechslungsgefahr	9
6	Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr von schwach oder nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen	11
6.1	Gemeinsame Bestandteile mit geringer Kennzeichnungskraft	11
6.2.	Gemeinsame Bestandteile ohne Kennzeichnungskraft	13
7	Besondere Fälle	14
7.1	Kurzzeichen	14
7.2	Name/Nachnamen.....	15
7.2.1	Namen.....	15
7.2.2	Firmennamen in Kombination mit anderen Bestandteilen	15
7.2.3	Vor- und Familiennamen	16
7.3	Farbmarken an sich	21

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 (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Das Amt prüft normalerweise die wesentlichsten und gewöhnlich relevanten Faktoren in Bezug auf die Verwechslungsgefahr und stellt ihren Grad fest:

- (i) die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen;
- (ii) das relevante Publikum und der Grad der Aufmerksamkeit;
- (iii) die Ähnlichkeit der Zeichen unter Berücksichtigung ihrer kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente;

die Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Im letzten Abschnitt einer Entscheidung, der die umfassende Beurteilung enthält, werden diese Faktoren abgewogen. Jedoch kann die umfassende Beurteilung viele andere Faktoren, die für die Feststellung von Verwechslungsgefahr relevant sind, abwägen (siehe Kapitel 6, Sonstige Faktoren).

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 zwischen dem zuvor festgestellten Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und 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 (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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

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 (Urteil vom 10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 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, die Frage, ob der durch eine dieser Vergleichsstufen (schriftbildlich/klanglich/begrifflich) erzeugte Eindruck wichtiger ist, sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke **abwägen wird**.

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 verständlich 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 (Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Selbst Verbraucher mit einem hohen Maß an Aufmerksamkeit müssen sich auf ihr unvollkommenes Bild von Marken verlassen (Urteil vom 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 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 der klangliche oder begriffliche Vergleich 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 (Urteile vom 14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; vom 06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; vom 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; und vom 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 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.
		T-502/07

		T-593/10
---	---	----------

Die gleichen Erwägungen waren für die Feststellung von Verwechslungsgefahr in den folgenden Fällen, unter anderem auch für bestimmte Waren in Klasse 25, zentral.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		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 für Waren in Klasse 25 festgestellt wurde.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	FISHBONE	T-415/09 (Rechtsmittel zurückgewiesen 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 (Urteil vom 08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 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 (z. B. Waren in den Klassen 29 und 30)** 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 die Feststellung einer Verwechslungsgefahr bestätigte und 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. Diese Erwägung kam bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr in


dem Fall weiter unten ins Spiel, der sich mit der **Vermietung von Kraftfahrzeugen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen** befasste, die in einer erheblichen Zahl von Fällen in mündlicher Form empfohlen und ausgewählt werden.

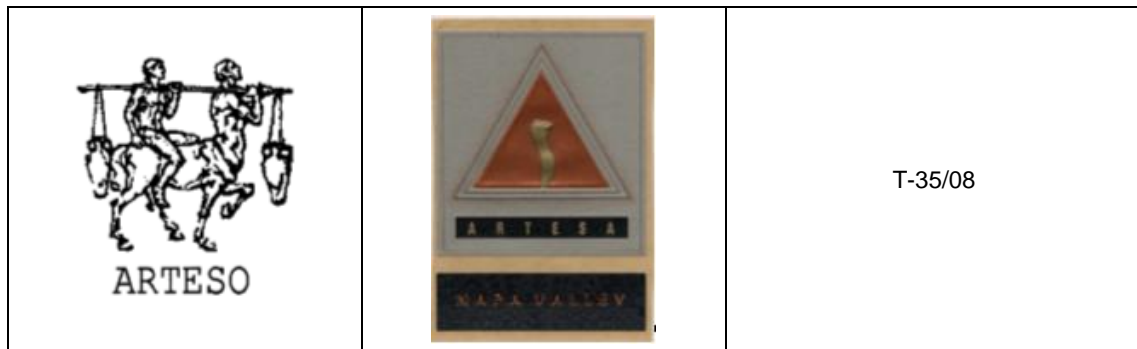
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CICAR	ZIPCAR	T-36/07

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 (Urteil vom 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MYXERY		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 (Urteile vom 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; vom 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; und vom 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 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



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 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).



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

Eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen Zeichen mit *analogem* semantischem Inhalt kann zu einer Verwechslungsgefahr führen, wenn die ältere Marke besonders kennzeichnungskräftig ist (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, hier stellten beide Zeichen den übergeordneten Begriff einer „springenden Raubkatze“ dar, riefen jedoch nicht die Vorstellung desselben Tieres hervor: einen Puma in der älteren Marke und einen Gepard in der streitigen Marke).

Wenn jedoch im besonderen Fall beide Zeichen *denselben* unterscheidenden Begriff verwenden und die Zeichen zugleich bildliche Ähnlichkeiten aufweisen, kann dies bei fehlender hoher Unterscheidungskraft der älteren Marke zu einer Verwechslungsgefahr führen, wie folgendes Beispiel zeigt.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		Verbundene Rechtssachen T-81/03, T-82/03 und T-103/03
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 32, 33 <i>Gebiet:</i> Spanien (wobei „venado“ „Hirsch“ bedeutet) <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof war der Auffassung, dass den Zeichen die gleiche Konzeption zugrunde liegt und sich die Marken visuell erheblich ähneln. Angesichts des Fehlens einer semantischen Verbindung zwischen einem Hirsch oder einem Hirschkopf und alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken konnte nach Auffassung des Gerichts der Konzeption eines Hirschkopfes von vorne in einem Kreis eine zumindest durchschnittliche Unterscheidungskraft für die Bezeichnung von Getränken nicht abgesprochen werden (§ 110). Eine erhöhte Unterscheidungskraft konnte nicht festgestellt werden – Verwechslungsgefahr (für spanischsprachige Verbraucher).</p>		

Eine begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen ist unter Umständen nicht ausreichend, um die bildlichen und klanglichen Unterschiede aufzuheben, wenn das gemeinsame Konzept keine Unterscheidungskraft hat.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
K2 SPORTS		T-54/12
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 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 (§ 49) – keine Verwechslungsgefahr.</p>		

Gemäß der Rechtsprechung könnten die „Bedeutungsunterschiede zwischen Zeichen deren optische und klangliche Ähnlichkeit neutralisieren“ (Urteil vom 12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20). Nach der Praxis des Amtes muss die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt werden, wenn bei einem Aspekt (schriftbildlich/ klanglich/begrifflich) eine Ähnlichkeit festgestellt wird.¹ Daher muss bei der umfassenden Beurteilung von Verwechslungsgefahr geprüft werden, ob die begriffliche Unähnlichkeit ausreicht, um die schriftbildliche und/oder klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken zu neutralisieren. Zudem kann, wie oben in Kapitel 4, Vergleich von Zeichen, Punkt 3.4.4, erläutert, die begriffliche Unähnlichkeit nur festgestellt werden, wenn jede Marke ein eindeutiges Konzept besitzt, das vom Publikum unmittelbar erfasst werden kann, und wenn diese Konzepte unterschiedlich sind.

¹ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen, Abschnitt 1.3.

Die begriffliche Unterscheidung zwischen den Zeichen ist unter Umständen nicht ausreichend, um die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zu neutralisieren.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MUNDICOLOR	MUNDICOR	Verbundene Rechtssachen T-183/02 und T-184/02
<p><i>Waren und Dienstleistungen: Klasse 2</i> <i>Gebiet: Spanien</i> <i>Beurteilung:</i> Während „MUNIDCOLOR“ bei spanischen Verkehrskreisen bis zu einem gewissen Grad Gedanken wie „Farben der Welt“ oder „farbige Welt“ hervorruft, kann diesem Begriff keine eindeutige und bestimmte Bedeutung zugeschrieben werden. In der angemeldeten Marke ist dieselbe Vorsilbe mit der Nachsilbe „cor“ verbunden, die im Spanischen keine Bedeutung hat. Somit hat diese Marke trotz der Aussagekraft der Vorsilbe „mundi“ (Welt) letztendlich keine semantische Bedeutung für diese Verkehrskreise. Da keines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, die diese Verkehrskreise ohne weiteres erfassen können, besteht zwischen ihnen kein ausreichender semantischer Unterschied, um die bildliche und klangliche Ähnlichkeit zu neutralisieren (§ 90-99) – Verwechslungsgefahr.</p>		

Der Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit muss daher eine sorgfältige Beurteilung der originären und erworbenen Kennzeichnungskraft der älteren Marke folgen.

6 Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr von schwach oder nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Zeichen 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. Es kann schwieriger zu bestimmen sein, dass die Verkehrskreise bezüglich der Herkunft aufgrund der Ähnlichkeiten, die einzig zu nicht kennzeichnungskräftigen Elementen gehören, getäuscht werden können.²

Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich im Hinblick auf die Auswirkungen von schwach oder nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen auf die Verwechslungsgefahr im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine **Gemeinsame Praxis** geeinigt.








6.1 Gemeinsame Bestandteile mit geringer Kennzeichnungskraft

Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil mit **geringer Kennzeichnungskraft** haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß der Gemeinsamen Praxis auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Bei der Beurteilung werden die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht übereinstimmenden Bestandteile berücksichtigt.



² Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Die Übereinstimmung in einem Bestandteil mit geringer Kennzeichnungskraft **führt in der Regel nicht für sich allein zur Verwechslungsgefahr**. Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch bestehen, wenn die übrigen Bestandteile eine geringere (oder gleich geringe) Kennzeichnungskraft haben oder optisch wenig herausgehoben sind und der Gesamteindruck der Zeichen ähnlich ist. Eine Verwechslungsgefahr kann auch vorliegen, wenn der Gesamteindruck der Zeichen sehr ähnlich oder identisch ist.

Nachstehend im Rahmen der Gemeinsamen Praxis vereinbarte Beispiele, bei denen angenommen wird, dass der gemeinsame Bestandteil/die gemeinsamen Bestandteile eine geringe Kennzeichnungskraft besitzt/besitzen³.

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Waren/ Dienstleistungen	Ergebnis
MORELUX	INLUX	Klasse 44: Schönheitspflege	Keine VERWECHS- LUNGSGEFAHR
DURALUX	VITALUX	Klasse 44: Schönheitspfleget	Keine VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 32: Säfte	Keine VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 9: Kreditkarten	Keine VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 32: Säfte	Keine VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 30: Tee	Keine VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 9: Kreditkarten	Keine VERWECHS- LUNGSGEFAHR
COSMEGLOW	COSMESHOW	Klasse 3: Kosmetika	VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 11: Kühlgeräte	VERWECHS- LUNGSGEFAHR

³ Für die Zwecke der Gemeinsamen Praxis wird angenommen, dass alle übrigen Faktoren, die für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sein können, das Ergebnis nicht beeinflussen. Des Weiteren wird angenommen, dass die Waren und Dienstleistungen identisch sind.

		Klasse 43: Dienstleistungen in Bezug auf Ferienunterkünfte	VERWECHS- LUNGS- GEFAHR
---	---	---	-------------------------------

6.2. Gemeinsame Bestandteile ohne Kennzeichnungskraft

Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil **ohne Kennzeichnungskraft** haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß der Gemeinsamen Praxis auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Bei der Beurteilung werden die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht übereinstimmenden Bestandteile berücksichtigt.

Eine Übereinstimmung nur in nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen **führt nicht zur Verwechslungsgefahr**. Wenn Zeichen auch andere Bild- und/oder Wortbestandteile enthalten, die ähnlich sind, kann jedoch Verwechslungsgefahr bestehen, sofern der Gesamteindruck der Zeichen sehr ähnlich oder identisch ist.

Nachstehend im Rahmen der Gemeinsamen Praxis vereinbarte Beispiele, bei denen angenommen wird, dass der gemeinsame Bestandteil/die gemeinsamen Bestandteile keine Kennzeichnungskraft besitzt/besitzen⁴:

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Waren/ Dienstleistungen	Ergebnis
GREENGRO	GREENFLUX	Klasse 19: Baumaterialien Klasse 37: Montagearbeiten	Keine VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
BUILDGRO	BUILDFLUX	Klasse 19: Baumaterialien Klasse 37: Montagearbeiten	Keine VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
	SMARTPHONES.NET	Klasse 9: Mobiltelefone	Keine VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
		Klasse 36: Finanzwesen	Keine VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR

⁴ Für die Zwecke der Gemeinsamen Praxis wird angenommen, dass alle übrigen Faktoren, die für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sein können, das Ergebnis nicht beeinflussen. Des Weiteren wird angenommen, dass die Waren und Dienstleistungen identisch sind.

		Klasse 29: Fisch (nicht lebend)	Keine VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
CRE-ART	PRE-ART	Klasse 41: Betrieb einer Kunstgalerie	Verwechs- LUNGSGEFA- HR
TRADENERGY	TRACENERGY	Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung	Verwechs- LUNGS- GEFAHR
		Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung	Verwechs- LUNGS- GEFAHR

7 Besondere Fälle

7.1 Kurzzeichen

Wie oben angegeben, haben die Gerichte 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.

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 (Urteile vom 06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 und T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; und vom 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 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 Kapitel 5 dieses Abschnitts, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und den Spezialabschnitt über Kurzzeichen.

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** (Urteil T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Folglich kann eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen, auch wenn sie denselben Buchstaben enthalten oder aus demselben Buchstaben oder einer Kombination von nicht als Wort erkennbaren Buchstaben bestehen, in hinreichend unterschiedlicher Weise gestaltet

sind oder aus hinreichend unterschiedlichen figurativen Elementen bestehen, sodass ihre unterschiedliche graphische Gesamtdarstellung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.

Wenn vom Widersprechenden erfolgreich nachgewiesen wurde, dass seine ältere Marke aufgrund intensiver Benutzung oder eines hohen Bekanntheitsgrads eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, muss die entsprechende Auswirkung auf das Endergebnis einer sorgfältigen Beurteilung unterzogen werden. Einerseits kann die erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke, die nur einen Buchstaben oder eine Buchstabenkombination enthält oder daraus besteht, die Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen, wenn der visuelle Gesamteindruck der Zeichen so unterschiedlich ist, dass sie sicher unterschieden werden können. Wenn andererseits nachweislich eine aus einem Buchstaben oder einer Buchstabenkombination bestehende speziell ausgestaltete oder zusätzliche figurative Elemente enthaltende Marke verwendet wird, kommt der resultierende breitere Schutzzumfang der Form, in der die Marke verwendet wurde, zugute und nicht dem einzelnen Buchstaben als solchem oder einer anderen speziell ausgestalteten Variation.

7.2 Name/Nachnamen

7.2.1 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.



7.2.2 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> Klasse 25 <i>Gebiet:</i> Dänemark, Finnland, Schweden <i>Beurteilung:</i> Das Element „by CAMPER“ wird unter anderem aufgrund der Tatsache, dass der maßgebliche Verkehrskreis diese Wörter als reine Angabe des Unternehmens wahrnimmt, das die entsprechenden Waren produziert, als untergeordnet wahrgenommen. Daher wird der relevante Verbraucher seine Aufmerksamkeit auf das Wort „BROTHERS“ konzentrieren und den betreffenden Waren eine gemeinsame Herkunft beimessen (§ 65 und 86) – Verwechslungsgefahr.</p>		


7.2.3 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 oder die Gerichtshöfe der Gemeinschaft nicht bindend ist, hilfreiche Richtlinien bieten (Urteil vom 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 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> Klassen 18, 25 <i>Gebiet:</i> Portugal <i>Beurteilung:</i> 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 (§ 32) – Verwechslungsgefahr.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ELISE		T-130/09
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 9, 42 <i>Gebiet:</i> Portugal <i>Beurteilung:</i> 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 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 (§ 36) – Verwechslungsgefahr.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 25 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die verglichenen Marken sind beide Abwandlungen des weiblichen Vornamens Giselle alter deutscher und französischer Herkunft und insgesamt sehr ähnlich, sodass Verwechslungsgefahr besteht (§ 14, 15 und 20) – Verwechslungsgefahr.</p>		

- **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
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 3 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> 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 (§ 16) – keine Verwechslungsgefahr.</p>		

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
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 29, 30 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Der 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) (§ 31) – Verwechslungsgefahr.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (Rechtsmittel zurückgewiesen C-649/11 P)
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 32, 33, 35 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> 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 (§ 50 und 51) – 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 dem von den Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck 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 0700/2000- 4 und R 0746/2000-4 Bestätigt durch C-104/05 P
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 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> Klassen 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 (§ 53 und 67) – 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 (Urteile vom 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 82-83; und vom 24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 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> Klassen 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 (§ 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:</i> Klasse 25 <i>Gebiet:</i> EU <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 (§ 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 irregeführt 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

Waren und Dienstleistungen: Klasse 33
Gebiet: Spanien
Beurteilung: 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 (§ 42 und 78) – Verwechslungsgefahr.

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1



Waren und Dienstleistungen: Klasse 11
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 (§ 36-37 und 52) – Verwechslungsgefahr.

7.3 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“ (Urteile vom 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41, und vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). Die originäre Kennzeichnungskraft von Farbmarken an sich ist beschränkt. Der Schutzzumfang sollte auf identische oder fast identische Farbkombinationen beschränkt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>R 0755/2009-4</p>
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 8 <i>Gebiet:</i> EU <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 (§ 18). Die Beschwerdekammer bezog sich auf Urteile des EuGH und das Allgemeininteresse, indem sie gewährleistet, dass Farben für Konkurrenten verfügbar bleiben (§ 19). Der Widersprechende bewies keine erhöhte Kennzeichnungskraft (§ 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	14
2.3.3.1	Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung	14
2.3.3.2	Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit	14
2.3.4	Benutzung für Waren oder Dienstleistungen	15
2.3.4.1	Benutzung für Waren	15
2.3.4.2	Benutzung für Dienstleistungen	16
2.3.4.3	Benutzung in der Werbung	17
2.3.4.4	Benutzung im Internet	18
2.4	Ort der Benutzung	20
2.4.1	Benutzung im „heimischen“ Markt	20
2.4.2	Gemeinschaftsmarken: Benutzung in der Europäischen Union	21
2.4.3	Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat	22
2.4.4	Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr	22
2.5	Dauer der Benutzung	23
2.6	Umfang der Benutzung	24
2.6.1	Kriterien	24
2.6.2	Beispiele nicht ausreichender Benutzung	26
2.6.3	Beispiele ausreichender Benutzung	27
2.7	Benutzung der Marke in einer anderen als der eingetragenen Form.... 29	
2.7.1	Einleitung	29
2.7.2	Kriterien des Gerichts	30
2.7.3	Praxis des Amtes	30
2.7.3.1	Hinzufügungen	31
2.7.3.2	Weglassungen	39
2.7.3.3	Sonstige Änderungen	43
2.8	Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist	49
2.8.1	Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen	50
2.8.2	Relevanz der Klassifikation	52
2.8.3	Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“	52

2.8.4	Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen	53
2.8.4.1	Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen	53
2.8.4.2	Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen	55
2.8.4.3	Beispiele.....	55
2.8.5	Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile und den Kundendienst der eingetragenen Waren.....	58
2.9	Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung.....	59
2.9.1	Benutzung durch den Inhaber	59
2.9.2	Benutzung durch befugte Dritte.....	59
2.9.3	Benutzung von Kollektivmarken	60
2.10	Benutzung im Rechtssinne.....	60
2.11	Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung.....	61
2.11.1	Geschäftliche Risiken	61
2.11.2	Eingriffe vom Staat oder von Gerichten	62
2.11.3	Defensiv-Eintragungen	63
2.11.4	Höhere Gewalt.....	64
2.11.5	Folgen aus dem Nachweis berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung.....	64
3	Verfahren.....	64
3.1	Zulässigkeit des Verlangens eines Benutzungsnachweises.....	64
3.1.1	Zeitpunkt des Verlangens	65
3.1.2	Ältere Marke, die mindestens fünf Jahre eingetragen ist	65
3.1.2.1	Gemeinschaftsmarken.....	65
3.1.2.2	Nationale Marken	65
3.1.2.3	Internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist	66
3.1.2.4	Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist.....	68
3.1.2.5	Zusammenfassung der Berechnung der Schonfrist	68
3.1.3	Das Verlangen muss ausdrücklich, eindeutig und unbedingt sein	69
3.1.4	Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen.....	70
3.1.5	Reaktion auf unwirksame Verlangen.....	70
3.2	Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt	71
3.3	Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises	71
3.3.1	Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises	71
3.3.2	Beweismittel.....	72
3.3.2.1	Grundsätze.....	72
3.3.2.2	Bezugnahmen	75
3.3.2.3	Erklärungen.....	75
3.4	Reaktion des Anmelders.....	78
3.4.1	Weiterleitung der Nachweise.....	78
3.4.2	Keine oder keine relevanten Nachweise vorgelegt	78
3.4.3	Keine Reaktion des Anmelders	78
3.4.4	Förmliche Rücknahme des Verlangens	78
3.5	Weitere Reaktionen des Widersprechenden	79
3.6	Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise	79

3.7 Entscheidung.....	80
3.7.1 Zuständigkeit des Amtes	80
3.7.2 Erfordernis einer Würdigung des Benutzungsnachweises.....	80
3.7.3 Gesamtwürdigung der vorgelegten Beweismittel	81
3.7.4 Beispiele	82
3.7.4.1 Ernsthafte Benutzung akzeptiert	82
3.7.4.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert.....	83
Anlage	85

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 (Urteil vom 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 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 (Urteile vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; und vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 ist dieselbe materiellrechtliche Bestimmung wie Artikel 15 Absätze 1 und 2 GMV auf die Benutzung älterer nationaler Marken anzuwenden, mit dem einzigen Unterschied, dass diese Benutzung in dem Mitgliedstaat zu erfolgen hat, in dem die nationale Marke eingetragen ist.

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 „ernsthafte Benutzung“. Der Gerichtshof hat allerdings zur Auslegung dieses Begriffs mehrere wichtige Grundsätze aufgestellt.

„**Minimax**“ 2003 (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): In diesem Urteil formulierte der Gerichtshof folgende Grundsätze:

- Ernsthafte Benutzung ist eine **tatsächliche** Benutzung der Marke (Randnr. 35).
- Unter ernsthafte 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 (Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50): 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. Die ernsthafte Benutzung einer Marke lässt sich jedoch nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern sie muss auf konkreten **und objektiven** Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen (Urteil vom 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

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** (Urteile vom 23/09/2009, T-409/07, *acopat*, EU:T:2009:354, § 35 und die dort zitierte Rechtsprechung; und vom 02/02/2012, T-387/10, *Arantax*, EU:T:2012:51, § 42).

Mit anderen Worten: Belegt der Benutzungsnachweis, dass der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, in dem maßgeblichen Markt eine wirtschaftliche Position einzunehmen oder zu erhalten, und die Marke nicht nur in der Absicht benutzt hat, die Rechte aus der Marke zu schützen (symbolische Benutzung), 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 04/09/2007, R 0035/2007-2, *DINKY*, § 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** (Urteil vom 05/10/2012, T-92/09, *STRATEGI*, EU:T:2010:424, § 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 (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, *Friboi*, EU:T:2011:47, § 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 08/07/2010, T-30/09, *Peerstorm*, EU:T:2010:298, § 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 unangemessen, solche Benutzungsnachweise außer Acht zu lassen, wenn diesbezügliche Hinweise dem übrigen übermittelten Beweismaterial zu entnehmen sind.

Sämtliche eingereichten Schriftstücke 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 (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 (Entscheidung vom 05/09/2001, R 0608/2000-4, Palazzo, § 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:

- seine Benutzung als Marke im geschäftlichen Verkehr;
- 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).

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, die Verbindung 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 (Urteil vom 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). 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).

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 (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Die im Folgenden als Beispiel dargestellten Elemente sind daher nicht geeignet, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu stützen:

- 1) Benutzung als *Gewährleistungsmarke*. Gewährleistungsmarken können in einigen Ländern bei Einhaltung bestimmter Standards eingetragen werden. Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist nicht der berechtigte Benutzer, Hersteller oder Anbieter der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen, sondern der Zertifizierer, der die rechtmäßige Kontrolle über die Benutzung der Gewährleistungsmarke ausübt. Gewährleistungsmarken können zusammen mit der Einzelmarke des Herstellers der zertifizierten Waren oder des Anbieters der zertifizierten Dienstleistungen benutzt werden. Die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke unterscheidet sich von der Hauptfunktion einer Einzelmarke: Während Letztere vor allem dazu dient, den Ursprung der Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen, soll Ersterer gewährleisten, dass die Waren oder Dienstleistungen bestimmte festgelegte Standards einhalten und bestimmte charakteristische Merkmale aufweisen. Somit dient die Benutzung als Gewährleistungsmarke nicht als Benutzung als Einzelmarke, welche nicht der Benutzung gemäß Artikel 42 Absatz 2 und 3 GMV entspricht (Entscheidung vom 16/08/2011, R 0087/2010-2, DVC-DVB, § 32).
- 2) Benutzung als *geschützte geografische Angabe* (g. g. A./geschützte *Ursprungsbezeichnung* (g. U.)). Die Hauptfunktion von g. g. A./g. U. besteht in der Angabe der Herkunft der Ware im Hinblick auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Ort. Dies steht im Gegensatz zu der Hauptfunktion einer Einzelmarke, nämlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Wurde eine g. g. A./g. U. als Einzelmarke (und nicht z. B. als Kollektivmarke) eingetragen, hat der Widersprechende einen Nachweis über die Benutzung als Einzelmarke vorzulegen. Ein Nachweis über die Benutzung als g. g. A./g. U. (z. B. allgemeine Aussagen der Regelausschüsse) können nicht als Benutzungsnachweis für eine Einzelmarke dienen. Wird die g. g. A./g. U. als Kollektivmarke eingetragen, ist ein Benutzungsnachweis vorzulegen, um zu zeigen, dass die g. g. A./g. U. gemäß der Hauptfunktion von Kollektivmarken benutzt wird, d. h. um die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes, der Inhaber der Marke ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Entscheidung vom 23/11/2011, R 1497/2010-2, YECLA, § 34 und 45).

Je nach den Gegebenheiten können die nachstehend beschriebenen Situationen geeignet sein, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu stützen, denn die Benutzung des Zeichens kann mehreren Zwecken gleichzeitig dienen. Folglich können die

folgenden Benutzungen auch eine Benutzung des Zeichens als Marke sein. Für welche Zwecke ein Zeichen verwendet wird, ist jedoch in jedem Einzelfall zu prüfen.

- 1) Die **Benutzung eines Zeichens als Geschäftsbezeichnung, Firmen- oder Handelsname** kann als Benutzung als Marke betrachtet werden, sofern die betreffenden Waren oder Dienstleistungen selbst mit der Marke gekennzeichnet und unter dieser Marke auf dem Markt angeboten werden (Urteil vom 13/04/2011, T-209/09, Adler Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn der Firmenname lediglich als Bezeichnung eines Ladenlokals verwendet wird (außer in Fällen, in denen die Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen nachgewiesen wird) oder auf der Rückseite eines Katalogs oder beiläufig auf einem Etikett angebracht ist (Urteil vom 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

Grundsätzlich dient die Benutzung des Zeichens als **Firmen- oder Handelsname** an sich nicht der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen. Ein **Firmenname** soll eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein *Handelsname* oder ein *Firmenzeichen* dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird ein Firmenname, 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 (Urteile vom 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; und vom 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

Die Benutzung eines Geschäfts-, Firmen- oder Handelsnamens kann als Benutzung „für Waren“ angesehen werden, wenn

- a) ein Dritter *das Zeichen*, das seinen Firmennamen, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren *anbringt*, oder
- b) auch ohne Anbringung des Zeichens der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass *eine Verbindung* zwischen dem Zeichen, das den Firmennamen, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen bildet, und den Waren oder Dienstleistungen *hergestellt wird* (Urteil vom 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:T:2007:497, § 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 (Urteil vom 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Als Beispiel dient die Wiedergabe der Geschäftsbezeichnung im Kopf von *Bestellformularen* oder *Rechnungen*, die je nach Darstellung des Zeichens möglicherweise als Unterstützung für die ernsthafte Benutzung der eingetragenen Marke geeignet ist (Urteil vom 16/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45).

Allein die Benutzung einer Geschäftsbezeichnung im Kopf von Rechnungen ohne klaren Verweis auf bestimmte Produkte/Dienstleistungen reicht allerdings nicht aus.

- 2) Die Benutzung eines Zeichens als *Domainname* oder *Teil eines Domainnamens* identifiziert in erster Linie die Website als solche. 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).

Allein die Tatsache, dass der Widersprechende einen Domainnamen eingetragen hat, der die ältere Marke enthält, reicht als Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke nicht aus. Die Partei muss den Nachweis dafür erbringen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der im Domainnamen enthaltenen Marke angeboten werden.

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 (Urteile vom 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; und vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 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 (Urteile vom 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; und vom 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Benutzung nach außen impliziert nicht notwendigerweise auf Endverbraucher gerichtete Benutzung, da die schlüssigen Beweismittel rechtswirksam von einem **Zwischenhändler** stammen können, dessen Tätigkeit in der Ermittlung gewerblicher Einkäufer, wie Vertriebsgesellschaften, besteht, denen der Zwischenhändler Produkte verkauft, die er durch die ursprünglichen Hersteller herstellen ließ (Urteil vom 21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Schlüssige Beweismittel können außerdem 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 (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 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“ (Urteil vom 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 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 (Urteil vom 09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 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 Werbeartikel, 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 Werbeartikeln 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 Werbeartikel 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.

Verkauft der Widersprechende z. B. 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.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
PETER STORM	T-30/09
<p>Zu den Beweismitteln für die ernsthafte Benutzung der fraglichen Marke können auch Kataloge gehören. (In dem Katalog werden neben Bekleidungsartikeln verschiedener Marken mehr als 80 verschiedene Artikel unter der Marke PETER STORM angeboten. Es handelt sich dabei um Herren- und Damenjacken, Pullover, Hosen, T-Shirts, Schuhe, Strümpfe, Hüte und Handschuhe, deren Merkmale jeweils kurz beschrieben sind. Die ältere Marke ist neben jedem Artikel in grafisch gestalteter Schrift wiedergegeben. In dem Katalog werden die Produktpreise in GBP und die Bestellnummern der einzelnen Artikel angegeben (Randnrn. 38-39).</p>	

Anders stellt sich die Lage jedoch dar, wenn z. B. in einem Katalog, in Werbeanzeigen, auf Tüten oder Rechnungen eine Marke benutzt wird, um den Einzelhändler der Waren und nicht die Waren selbst zu bezeichnen:

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 diene, den Ursprung der Schuhe (die die Eigenmarke oder gar keine Marke trugen) anzugeben, sondern vielmehr den Firmennamen oder den Handelsnamen des Einzelhandelsgeschäfts für die 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>	

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.
M&P	T-463/12
<p>Ältere Marke eingetragen in Klasse 42 für, unter anderem, Dienstleistungen eines Patentanwalts. Die Benutzung der älteren Marke auf Rechnungen, Visitenkarten, Geschäftskorrespondenz wurde für ausreichend erachtet, die ernsthafte Benutzung in Verbindung mit den Dienstleistungen eines Patentanwalts zu zeigen.</p>	
STRATEGIES	T-92/09
<p>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 für 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. (Randnrn. 31-35)</p>	

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 für 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 (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Im Einzelfall ist die Entscheidung jedoch in hohem Maße von den jeweiligen Umständen abhängig, wie an folgenden Beispielen deutlich wird:

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. (Randr. 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“ (Randr. 33).	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
WALZERTRAUM	T-355/09 (bestätigt durch C-141/13 P)
Die Widersprechende, eine Konditorei, 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. (Randr. 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‘.“ (Randr. 21)	

2.4 Ort der Benutzung

2.4.1 Benutzung im „heimischen“ Markt

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“ (Urteil vom 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 30). Weiter führt der Gerichtshof aus, dass die Benutzung der Marke in Drittstaaten nicht berücksichtigt werden kann (Randnr. 38).

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 (Entscheidung vom 09/06/2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, § 16).

2.4.2 Gemeinschaftsmarken: Benutzung in der Europäischen Union

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 relevanter 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). So wurde beispielsweise in einer Entscheidung der Beschwerdekammer (Entscheidung vom 07/03/2013, R 0234/2012-2, NOW, bestätigt durch das Urteil vom 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) die Auffassung vertreten, dass die Benutzung einer Marke für kabellose Breitbanddienste in Klasse 42 in dem geografischen Gebiet, zu dem London und das Themse-Tal gehören, als Nachweis der ernsthaften Benutzung im Vereinigten Königreich und damit auch in der Europäischen Union ausreicht, berücksichtigt man: die territoriale Ausdehnung [London sei die größte Stadt im Vereinigten Königreich und die größte Stadtregion in der Europäischen Union mit einem Ballungsraum mit einer geschätzten Bevölkerung zwischen 12 und 14 Millionen Menschen, neben New York das weltweit führende Finanzzentrum, ein führendes Zentrum für Kunst, Wissenschaft, Tourismus, Medien und Informationstechnologie mit einem für die betreffenden Dienstleistungen unverhältnismäßig hohen Bekanntheitsgrad auf der kommerziellen Bühne Europas (R 0234/2012-2, § 47), und das Themse-Tal sei 200 Meilen lang und 30 Meilen breit und umfasse bevölkerungsreiche Städte mit ausgeprägter Wirtschaftstätigkeit (R 0234/2012-2, § 45-46)], den Umfang, die Häufigkeit und die Regelmäßigkeit der Benutzung und die Merkmale des betreffenden Markts (R 0234/2012-2, § 52).

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.

2.4.3 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).

Ist die ältere Marke eine internationale Marke oder eine Benelux-Marke, muss sie in den entsprechenden Ländern der internationalen bzw. Benelux-Registrierung ernsthaft benutzt worden sein

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
T-34/12	Herba Shine	Das Gericht befand, die Beschwerdekammer hätte begründen müssen, warum sie Beweismittel für Verkäufe außerhalb des maßgeblichen Gebiets (an Kunden aus Nicht-EU-Ländern adressierte Rechnungen) unberücksichtigt ließ. Tatsächlich können derartige Verkäufe außerhalb der EU nicht einfach nur aus diesem Grund verworfen werden (Randnrn. 48-49 und 54).
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 in den Niederlanden darstellen (Randnr. 42).

Die Marke ist in dem maßgeblichen Markt zu benutzen (einschließlich der Anbringung auf Waren oder ihren Verpackungen). 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 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 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 Urteile vom 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; und vom 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Daher belegt die bloße Durchfuhr durch einen Mitgliedstaat nicht die ernsthafte Benutzung der älteren Marke auf diesem Hoheitsgebiet.

2.5 Dauer der Benutzung

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 Gemeinschaftsmarkenmeldung am 15/06/2012 veröffentlicht, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15/06/2007 bis zum 14/06/2012 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 15/06/2009 veröffentlicht, und die ältere Marke wurde am 01/04/1996 registriert, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15/12/2004 bis zum 14/12/2009 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 Amt mitgeteilt wurde (siehe Entscheidung vom 20/12/2010, R 0215/2010-4, 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 14/06/2005 noch nicht fünf Jahre eingetragen und es bestand keine Pflicht zum Nachweis der Benutzung.

Nachweise über die Benutzung außerhalb des relevanten Zeitrahmens sind im Allgemeinen unerheblich, 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 (Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 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 (Urteil vom 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

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 (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 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 (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (Urteil vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 (Urteil vom 08/7/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 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 (Urteil vom 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

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 (Urteile vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; und vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 04/09/2007, R 0035/2007-2, Dinky, § 22). Dabei ist es also stets erforderlich, die charakteristischen Merkmale des maßgeblichen Marktes zu berücksichtigen (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 ff.).

Die ernsthafte Benutzung ist nicht ausgeschlossen, nur weil 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 (Urteile vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:224, § 50, und vom 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Je begrenzter 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 (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (Urteil vom 08/07/2004, T--334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53).

2.6.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	Die Anmelderin legte eine vom Leiter der Importabteilung und vom Qualitätsmanager unterzeichnete eidesstaatliche Erklärung vor, ferner Fotos, darunter eines von einer Schaufensterfront eines Nanu-Nana-Geschäfts, sowie andere, undatierte Fotos von verschiedenen Waren wie Faltkartons, Alben, Kalender, Aufkleber, Blöcke, Künstlerbedarf, Karten und andere Papiererzeugnisse, Servietten, Rezeptbücher, Möbel und Produkte für Heimdekoration. Die abgebildeten Waren tragen alle Etiketten und Aufkleber mit der älteren Marke auf ihrer Verpackung. Die in der eidesstattlichen Erklärung angegebenen Umsatzzahlen wurden nicht belegt, und die Fotos waren undatiert (Randnr. 33).
„WALZERTRAUM“, Rn. 32 ff. (bestätigt durch C-141/13 P)	Der Widersprechende, eine deutsche 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 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	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 0249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC	500 Luftballonpäckchen, als „Warenmuster“ kostenlos abgegeben, können nicht als ernsthafte Benutzung gelten.
Entscheidung vom 30. April 2011, R 0378/2000-1, 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 0239/2011-1, 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 07/07/2011, R 0908/2010-2, 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 16/03/2011, R 0820/2010-1, 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 06/04/2011, R 0999/2010-1, 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 27/10/2008, 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 21/06/1999, B 70 716, Oregon	Die Widerspruchsabteilung befand eine Rechnung über 180 Paar Schuhe für unzureichend, um die ernsthafte Benutzung zu belegen.
Entscheidung vom 30/01/2001, 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 16/11/2011, T--308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 68	Neun zwischen April 2001 und März 2002 ausgestellte Rechnungen über Verkäufe im Wert von rund 1 600 EUR (bei einem Jahresgesamturnsatz 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 10/09/2008, T--325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 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 27/09/2007, T--418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 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 diente, 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 25/03/2009, T--191/07, Budweiser, EU:T:2009:83	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 11/05/2006, C--416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 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 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 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 04/09/2007, R 0035/2007-2, 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 11/01/2010, R 0571/2009-1, 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 27/07/2011, 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 26/01/2001, B 150 039	Die Widerspruchsabteilung erachtete den Nachweis über den Verkauf von etwa 2 000 Plüsch-Spieltieren im gehobenen Preissegment als ausreichend.
Entscheidung vom 18/06/2001, 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 (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 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 (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 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** (Urteil vom 25/10/2012, C-553/11, Proti et al., EU:C:2012:3861, § 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] (Urteil vom 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

Zu **Hinzufügungen**:

- Mehrere Zeichen können gleichzeitig benutzt werden, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens verändert wird (Urteil vom 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).
- Hat das hinzugefügte Element keine Unterscheidungskraft, ist es schwach und/oder nicht prägend, verändert es die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht (Urteile vom 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 ff.; und vom 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 ff.).

Zu **Weglassungen**:

- Hat das gestrichene Element eine untergeordnete Stellung und keine Kennzeichnungskraft, ändert ein Weglassen nichts an der Unterscheidungskraft der Marke (Urteil vom 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 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.¹ 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

¹ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen.

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.

Fall-Nr.	Eingetragene Marke	Tatsächliche Benutzung	Anmerkung
T-105/13 TrinkFix	Drinkfit		Maßgebliche Waren waren Getränke in den Klassen 29 und 32. Etiketten auf Getränkeflaschen sind schmal, daher ist es nicht unüblich, eine Wortmarke zweizeilig wiederzugeben (Randnr. 47).

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.

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 oder mit dem Namen des Unternehmens, und ohne Beeinflussung der Unterscheidungskraft der älteren eingetragenen Marke (siehe T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Es ist übliche Praxis im geschäftlichen Verkehr, die unabhängigen Marken in unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlicher Schriftart abzubilden; damit weisen diese klaren Unterschiede, die die Hausmarke betonen, darauf hin, dass zwei verschiedene Marken gemeinsam, aber unabhängig voneinander benutzt werden (Entscheidung vom 07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).







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 (Urteil vom 18/04/2013, C-12/12, SM JEANS/LEVI, EU:C:2013:253, § 36). Der Gerichtshof stellte außerdem klar, dass eine ernsthafte Benutzung vorliegen kann, wenn eine Bildmarke in Verbindung mit einer darübergelagerten Wortmarke benutzt wird, auch wenn die Verbindung dieser beiden Marken selbst eingetragen ist, soweit die Unterschiede zwischen der Form, in der diese Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft dieser eingetragenen Marke beeinflussen (Urteil vom 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

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) „Lehning“ war die Hausmarke. Die Tatsache, dass die ältere Marke „L.114“ zusammen mit dieser Hausmarke „Lehning“ benutzt wurde, 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 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 36) (§ 16).</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
 <p>Marke Nr. 1</p>	<p>LEVI'S</p>  <p>Marke Nr. 2</p>	C12/12
<p>Levi Strauss ist Inhaber der beiden oben wiedergegebenen Gemeinschaftsmarken. Marke Nr. 1 wird immer in Verbindung mit der Wortmarke LEVI'S, d. h. wie in Marke Nr. 2, benutzt. Der EuGH befand, dass die Bedingung der „ernsthaften Benutzung“ erfüllt sein kann, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung mit einer darübergelagerten Gemeinschaftswortmarke benutzt wird und die Kombination dieser beiden Marken zudem selbst als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, soweit die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft dieser eingetragenen Marke beeinflussen.</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		C-252/12
<p>Specsavers reichte Klage gegen ASDA, eine Supermarktkette, die ihr Augenoptik-Geschäft neu aufgenommen und Specsavers in ihrer Marketingkampagne gezielt angesprochen hat, wegen Markenverletzung und Kennzeichenverletzung auf Grundlage der älteren Gemeinschaftsmarken SPECSAVERS (Wortmarke) und der Bildzeichen ,  und  ein. Specsavers benutzte seine Schwarz-weiß-Eintragungen in Farbe und erlangte im Vereinigten Königreich mit der Farbe Grün Bekanntheit, die es in seinen Zeichen wie folgt benutzte: . ASDA wurde im Vereinigten Königreich als Supermarktunternehmen ebenfalls mit einem anderen Grünton bekannt und</p>		

benutzte diesen für ihr Augenoptik-Geschäft:



Der EuGH befand, dass die Benutzung von  mit dem darübergelagerten Wortzeichen als ernsthafte Benutzung der wortlosen Logo-Marke betrachtet werden kann, soweit die wortlose Logo-Marke in ihrer eingetragenen Form in dieser Form immer auf die Waren der Specsavers Gruppe verweist (was das vorliegende Gericht zu prüfen hat) (Rn. 24).

Es ist Sache des Widersprechenden, zu **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 0206/2000-3
<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>		

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.

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.

Hinzufügung nicht dominanter Elemente



Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
COLORIS		T-353/07
<p>Das Gericht bekräftigte, dass die Benutzung der Marke <i>Coloris</i> mit zusätzlichen Wortelementen 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.
HALDER	HALDER I, HALDER II, HALDER III, HALDER IV, HALDER V	T-209/09
<p>Das Gericht führte aus: Die Tatsache, dass in diesem Zeitungsartikel die Namen der Fonds aus dem Begriff „halder“ sowie einer römischen Zahl bestehen, ist nicht geeignet, die Schlussfolgerung bezüglich der Benutzung der Marke in Frage zu stellen, da diese Zusätze aufgrund ihrer Kürze, ihrer geringen Unterscheidungskraft und ihrer akzessorischen Bedeutung die Unterscheidungskraft der Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht beeinflussen (Randnr. 58).</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 1190/2011-4
<p>Die in dem Benutzungsnachweis wiedergegebenen Bildzeichen enthalten die unterscheidungskräftigen Bestandteile der älteren Marke und diese Bestandteile sind deutlich auf den Etiketten sichtbar. Die Inversion der Wort- und Bildelemente des Zeichens und die zusätzliche Angabe der jeweiligen Ursprungsbezeichnung (Soave, Soave Superior und Chianti) beeinflussen nicht die Unterscheidungskraft der älteren Marke, die in dem Zeichen mit allen seinen unterscheidungskräftigen Bestandteilen wiedergegeben ist. Verbraucher von Weinen sind besonders daran interessiert, den genauen geografischen Ursprung dieser Produkte zu kennen; allerdings kann die Hinzufügung dieser Angabe des geografischen Ursprungs der Waren die Unterscheidungskraft einer Marke in seiner Hauptfunktion, der Kennzeichnung eines bestimmten gewerblichen Ursprungs, nicht beeinflussen (Urteil vom 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 19).</p>		

Andere annehmbare Hinzufügungen


Die Hinzufügung **unbedeutender Elemente** wie Interpunktionszeichen beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	R 1986/2011-4
<p>Die Benutzung der älteren Marke „PELASPAN-PAC“ ohne den die Bestandteile „PELASPAN“ und „PAC“ verbindenden Bindestrich beeinflusst nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen älteren Marke und fällt daher unter die Bewertung als ernsthafte Benutzung zu werten.</p>		

Auch die Verwendung von **Plural- oder Singularformen** oder umgekehrt in aussagekräftigen Wörtern (z. B. durch Hinzufügung/Weglassung des Buchstaben „s“ im Englischen oder in anderen Sprachen) beeinflusst die Unterscheidungskraft in der Regel 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.
	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	R 1088/2008-2 Bestätigt durch T-132/09
Anders als der Anmelder vorträgt, stellen diese Zeichen keine erheblichen Beeinflussungen der Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form dar. (Randnr. 24)		

Nicht annehmbare Hinzufügungen

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
VILA VITA PARC	vila vita hotel & ferienort panno[n]ja	T-204/12
Zwar kann das deutsche Wort „Ferienort“ als die maßgeblichen [Hotel-] Dienstleistungen beschreibend wahrgenommen werden, doch gilt dies nicht für den Wortbestandteil „panno[n]ja“ (Randnr. 30). Folglich beeinflusst die Hinzufügung des Wortes „panno[n]ja“ die Unterscheidungskraft der Marke.		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
„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).		

Hinzufügung von Bildbestandteilen

In Fällen, in denen der Bildbestandteil nur eine geringfügige Rolle spielt, da er nur dekorativ ist, wird die Unterscheidungskraft des Zeichens in seiner eingetragenen Form nicht beeinflusst.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
DRINKFIT		T-105/13
Die Hinzufügung des Halbkreises ändert nicht den Gesamteindruck des Zeichens (Randnr. 49).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
-------------------	------------------------	----------

SEMBELLA		T-551/12
----------	--	----------

Die Bildbestandteile bilden nur verzierende oder sogar vernachlässigbare Elemente, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen (Randnr. 43).

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
BIONSEN		R 1236/2007-2

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)



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)

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 (Urteil vom 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).



Weglassungen nicht dominierender Bestandteile

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-135/04
<p>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.)</p>		

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.
		T-415/09 (bestätigt durch 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:</p> <p>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. Wenngleich die ältere Marke in bestimmten Belegen unterschiedlich und insofern in einer anderen als der eingetragenen Form benutzt wird, als das Zeichen nicht den Begriff „beachwear“ enthält, beeinflusst dies jedoch 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</p>		

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. Die Schriftart des Begriffs „beachwear“ kann 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 (Randnrn. 62-63).

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.
		T-225/12, Randnrn. 49-53 (gegen das Urteil ist ein Rechtsmittel anhängig C-237/14P).
Das Gericht bestätigte (Rn. 53) die Schlussfolgerung der Kammer, dass die Unterscheidungskraft der Marke weitgehend von dem Ausdruck „LIDL MUSIC“ beherrscht und nur am Rande durch die Bildbestandteile beeinflusst wird, die zur Darstellung der Buchstaben und des kleinen Monogramms darunter verwendet werden (Entscheidung vom 21/03/2012, R 2379/2010-1, LIDL express (Bildmarke)/LIDL MUSIC (Bildmarke), Randnr 17).		



Das Weglassen der **Transliteration eines Begriffs** gilt grundsätzlich als annehmbare Änderung.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
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.		

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)		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. 15-16)</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.
	<p>ESCORPION</p>	<p>R 1140/2006-2</p>
<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 müssten – 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.
<p>PALMA MULATA</p>		<p>T-381/12</p>
<p>Das Gericht bestätigte, dass die Verwendung einer [Standard-] Schriftart die Unterscheidungskraft einer Wortmarke nicht beeinflusst. Vielmehr helfe sie bei der Unterscheidung zwischen der Marke und den beschreibenden Bestandteilen „ron“ und „de Cuba“ (Randnr. 34).</p>		


Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
MILENARIO		R 0289/2008-4
<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 dominanter 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 0056/2011-4
<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.

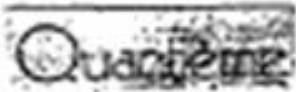

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
BIOTEX	(verschiedene)	R 812/2000-1
<p>Wie diesen Unterlagen zu entnehmen ist, wurde die Marke auf verschiedene Weise folgendermaßen dargestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Wort BIOTEX in weißen Großbuchstaben auf dunklem Hintergrund 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		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“, „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.</p>		


Bildmarken

Die Benutzung einer **reinen Bildmarke** (ohne Wortbestandteile) in einer anderen als der eingetragenen Form ist grundsätzlich eine nicht annehmbare Veränderung.

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 Wortelement. 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. 28-30)</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.
GRECO TAVERNA		R 2604/2011-1
<p>In Bezug auf das „FETA“-Produkt ist hinsichtlich der beiden griechischen Flaggen neben dem Wort „TAVERNA“ darauf hinzuweisen, dass die Verpflichtung zur Benutzung einer Marke in der eingetragenen Form ihren Inhaber nicht dazu verpflichtet, die Marke für sich genommen im Geschäftsverkehr zu benutzen. Artikel 15 Absatz 1 GMV schließt die Möglichkeit, dass der Inhaber der Marke weitere (dekorative oder beschreibende) Elemente oder auch andere Marken, wie seine Hausmarke auf der Verpackung des Produkts, hinzufügt, nicht aus, solange die Marke „in ihrer benutzten Form“ deutlich erkennbar bleibt und weiterhin eine eigene Form besitzt. Die beiden griechischen Flaggen besitzen in Bezug auf die betreffenden Produkte, die allgemein als Spezialitäten aus Griechenland bekannt sind, keinerlei Unterscheidungskraft. Unterstützt wird die Auffassung durch die ganze Aufmachung des Produkts in blau und weiß gemäß den Farben der griechischen Flagge, die Darstellung einer an den Mittelmeerraum erinnernden Landschaft und das Symbol für eine geschützte Ursprungsbezeichnung unter dem Bild (Randnr. 39).</p>		

Dies gilt auch, wenn die dominanten Elemente unverändert bleiben (siehe weiter oben T-135/04, Online bus).

Was speziell **Änderungen der Farbe** anbetrifft, so ist die wichtigste Frage ob die Marke in ihrer benutzten Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflusst, d. h. ob die Benutzung der in Schwarz-Weiss oder Graustufen eingetragenen Marke in Farbe (und umgekehrt) eine Änderung der eingetragenen Form darstellt. Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union

haben sich auf ein gemeinsames Verfahren im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster geeinigt, wonach eine reine Änderung der Farbe die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst, so lange

- die Wort- bzw. Bildbestandteile übereinstimmen und die wesentlichen unterscheidungskräftigen Elemente darstellen;
- der Farbkontrast erhalten bleibt;
- die Farbe oder Farbkombination selbst keine Unterscheidungskraft besitzt;
- die Farbe nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens beiträgt.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		<p>T-152/11</p>
<p>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).</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		<p>R 1479/2010-2</p>
<p>Der Wortbestandteil wurde als dominantes Element der Bildmarke betrachtet, da er in der Mitte positioniert war und aus großen Buchstaben bestand. Es bestand die Auffassung, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst war (Randnr. 15).</p>		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 0877/2009-1
<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>		

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.</p>		

Fahrzeugkörper ist grün, die Räder sind gelb'. Eine der Anmeldung beigefügte Zeichnung verdeutlicht




dies:  (Randnr. 3)

„Aus dem Vorstehenden folgt, dass, wenngleich es zutrifft, dass die angegriffene 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)

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 0159/2005-4
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).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 2066/2010-4
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)		

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 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 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 Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen und insbesondere die Praxis bezüglich der Verwendung all der allgemeinen Angaben in der Klassenüberschrift, und Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifikation.

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 0807/2000-3, 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 0068/2003-2 – 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 0594/2009-2 – 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</i> in Klasse 35	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.“

(Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 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 Kategorien oder Unterkategorien bilden zu können (Randnr. 46). Dem liegt zugrunde, dass es für den Rechteinhaber 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 pharmazeutischer 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 0260/2009-4 (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 (Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 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 (Urteile vom 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; und vom 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 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
<p>Waren und Dienstleistungen: Poliermittel für Metalle in Klasse 3.</p> <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 0378/2006-2 Verfall
<p>Waren und Dienstleistungen: Bekleidungsstücke in Klasse 25.</p> <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 (Rn. 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)
<p>Waren und Dienstleistungen: Messapparate und –instrumente in Klasse 9.</p> <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>Waren und Dienstleistungen: 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 Klimaanlage module 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</p>	

„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“.

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“ (siehe Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) 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 0155/2010-2
<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, KREMIZIN	<i>Pharmazeutische Erzeugnisse zur Herzbehandlung</i>	<i>Sterile Adenosin-Lösung zur Verwendung bei der Behandlung bei bestimmten Herzerkrankungen, zur intravenösen Verabreichung in Krankenhäusern</i>
T-483/04, GALZIN	<i>Präparate auf Kalziumbasis</i>	<i>Pharmazeutische Präparate</i>

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 (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 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 1980er 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 (Urteile vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; und vom 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 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 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 (Entscheidungen vom 25/05/2009, B 1 155 904; vom 24/02/2009, 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 (Urteil vom 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 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 (Entscheidung vom 14/05/2008, R 0855/2007-4, PAN AM, § 27; und Urteil vom 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverley Hills, EU:T:2003:199, § 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 (Entscheidung vom 18/04/2007, R 0155/2006-1, 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 0155/2010-2
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 (Entscheidung vom 18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40).

Älteres Zeichen	Fall Nr.
HUGO BOSS	R 0764/2009-4
<p>Das nationale [französische Löschungs-]Verfahren gegen die Widerspruchsmarke kann nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt werden. (Rn. 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 0997/2009-4
<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 09/03/2010, R 0764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, § 22). (§ 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 11/12/2007, R 0077/2006-1, Miss Intercontinental, § 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 (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 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 (Entscheidung vom 01/07/1999, B 2 255).

3 Verfahren

3.1 Zulässigkeit des Verlangens eines Benutzungsnachweises

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.

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 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.

3.1.2.1 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.

3.1.2.2 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 Eintragungsverfahrens*“.

Der Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens (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 (Urteil vom 14/06/2007, C-246/05, *Le Chef de Cuisine*, EU:C:2007:340, § 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 (Entscheidungen vom 06/05/2004, R 0463/2003-1, *Wrap House*, § 19; und vom 18/06/2010, R 0236/2008-4, *RENO*).

Das Eintragungsverfahren gilt als abgeschlossen, wenn ein vor bzw. in einigen Mitgliedstaaten auch nach der Eintragung eingeleitetes Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist. Die genauen einschlägigen Daten sind in der als Anlage beigefügten Tabelle auf S. 85 zu finden.

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 Eintragsdatum angegeben ist. Diese Vermutung hat der Widersprechende durch Nachweis des korrekten Datums des Abschlusses des Eintragungsverfahrens zu widerlegen.

3.1.2.3 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, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik und Ungarn.

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, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Schweden und das Vereinigte Königreich.

Welche Frist (12 oder 18 Monate) für Bulgarien, Italien, Polen, die Slowakei und Zypern 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 ²	Ursprungsland	Frist für das Aussprechen einer Schutzverweigerung
<i>Benelux, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn</i> (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls)	<i>Alle Vertragsparteien</i> [Stand 15/04/2015: 95 Mitgliedstaaten] ³ (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	12 Monate
<i>Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Schweden, Vereinigtes Königreich</i> (EU-Vertragsparteien nur des Protokolls)	<i>Alle Vertragsparteien</i> [Stand 15/04/2015: 95 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate
<i>Bulgarien, Italien, Polen, Slowakei und Zypern, sofern sie vor dem 01/09/2008 benannt oder nachträglich benannt wurden</i> ⁴ (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine längere Frist entschieden haben)	<i>Alle Vertragsparteien</i> [Stand 15/04/2015: 95 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate
<i>Bulgarien, Italien, Polen, Slowakei und Zypern, sofern sie am oder nach dem 01/09/2008 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 15.4.2015: 54 Mitgliedstaaten]	12 Monate
	<i>Vertragsparteien nur des Protokolls</i> [Stand 15/01/2013: 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 Mitteilung hinzugefügt werden, ab dem die Frist für die Meldung der

² Malta gehört dem Madrider System nicht an.

³ 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

⁴ 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.

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.

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 (Beschluss vom 16/09/2010, C-559/08 P, Atoz, EU:C:2010:529, § 44, 53-56).

3.1.2.4 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.

3.1.2.5 Zusammenfassung der Berechnung der Schonfrist

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.

3.1.3 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 (Urteil vom 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

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.“ (Entscheidung vom 05/08/2010, 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 Gemeinschaftsmarkenmeldung 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 (Urteil vom 12/06/2009, T-450/07, Pickwick Colour Group, EU:T:2009:202). 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 (Entscheidung vom 26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS).

3.1.4 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).

3.1.5 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 (Entscheidungen vom 28/02/2011, R 0016/2010-4, COLORPLUS, § 20; und vom 19/09/2000, R 0733/1999-1, 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.⁵

Regel 22 Absatz 2 GMDV besagt ausdrücklich, dass das Amt den Widerspruch zurückweist, wenn der Widersprechende die Beweismittel nicht fristgerecht vorlegt.

Es ist zwischen drei Konstellationen zu unterscheiden:

⁵ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Punkt 6.2.1, Fristverlängerungen in Widerspruchsverfahren.

- Alle Beweismittel, die vom Widersprechenden während des gesamten Verfahrens vor Ablauf der Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises, selbst vor dem Verlangen des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises eingereicht werden, sind bei der Würdigung des Benutzungsnachweises automatisch zu berücksichtigen.
- Der Widersprechende legt innerhalb der Frist **keine oder keine relevanten Beweismittel** vor: Die erstmalige Vorlage relevanter Beweismittel für die Benutzung nach Ablauf der Frist führt zur Zurückweisung des Widerspruchs, **ohne dass das HABM einen Ermessensspielraum hat**. Diesbezüglich hat das Gericht festgestellt, dass Regel 22 Absatz 2 GMDV im Wesentlichen eine verfahrensrechtliche Vorschrift ist, aus deren Wortlaut hervorgeht, dass der Widerspruch automatisch zurückzuweisen ist, wenn für die betreffende Marke kein Benutzungsnachweis innerhalb der vom Amt festgelegten Frist vorgelegt wurde (Urteil vom 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28-29).
 - Der Widersprechende hat **relevante Beweismittel** innerhalb der Frist eingereicht und legt nach Fristablauf **ergänzende** Beweismittel vor: In diesem Fall, in dem die ergänzenden Beweismittel die zuvor innerhalb der Frist eingereichten relevanten Beweismittel lediglich bestätigen und erklären, und sofern der Widersprechende die gesetzten Fristen nicht durch den wissentlichen Einsatz von Verzögerungstaktiken oder offensichtliche Fahrlässigkeit verletzt, kann das Amt die nicht fristgemäß eingereichten Beweismittel aufgrund eines ihm durch Artikel 76 Absatz 2 GMV übertragenen **objektiven Ermessensspielraums** berücksichtigen (Urteil vom 29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 31; bestätigt durch das Urteil vom 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28, 30). Das Gericht stellte klar, dass dieselben Erwägungen entsprechend für Verfallsverfahren gelten (Urteil vom 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 87 unter Anwendung von Regel 40 Absatz 5 GMDV).

Das Amt hat in der Entscheidung ordnungsgemäß zu begründen, warum es „ergänzende Beweismittel“ zurückweist oder berücksichtigt. Allgemeine Aussagen wie „das Beweismittel ist nicht relevant“ oder „der Widersprechende hat nicht begründet, warum die ergänzenden Beweismittel nach Ablauf der Frist vorgelegt wurden“ sind nicht ausreichend (Urteil vom 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 111).

Im Hinblick auf die Ermessensausübung bei der Berücksichtigung dieser Tatsachen und Beweismittel kann eine solche Berücksichtigung insbesondere dann gerechtfertigt sein, wenn das Amt zu der Auffassung gelangt, dass zum einen die verspätet vorgebrachten Gesichtspunkte auf den ersten Blick von tatsächlich für das Ergebnis des bei ihm eingelegten Widerspruchs relevant sein können und dass zum anderen das Verfahrensstadium, in dem das verspätete Vorbringen erfolgt, und die Begleitumstände einer solchen Berücksichtigung nicht entgegenstehen (Urteil vom 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).

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 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 beigefügt 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 (Entscheidungen vom 14/03/2011, B 1 582 579; und vom 18/06/2010, 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 Ausdrücke 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 (Entscheidungen vom 25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA, § 16, und vom 18/10/2000, R 0550/1999-3, DUKE, § 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 (Entscheidung vom 30/11/2010, B 1 080 300). Zu näheren Einzelheiten zu den Bedingungen für die Ermittlung relevanten Materials siehe die Richtlinien, 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 31/10/2001, 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 (Urteil vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

Die Funktion der eidesstattlichen Erklärung besteht darin, über Fakten zu informieren oder die Belege zu erläutern, und nicht darin, eine rechtliche Bewertung abzugeben (Urteil vom 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

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 (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, *Salvita*, EU:T:2005:200, § 40, kürzlich bestätigt durch das Urteil vom 09/12/2014, T-278/12, *PROFLEX*, EU:T:2014:1045, § 49). Bestehen Zweifel daran, dass eine Erklärung unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurde, muss der Widersprechende die entsprechenden Beweise vorlegen. Tut er dies nicht, gilt die Erklärung nicht als Erklärung im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f GMV.

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 (Urteil vom 16/12/2008, T-86/07, *Deitech*, EU:T:2008:577, § 46).

Weder die GMV noch die GMDV unterstützen den Schluss, dass der Beweiswert von Nachweisen der Benutzung einer Marke einschließlich von Behauptungen nach Maßgabe des nationalen Rechts eines Mitgliedstaats zu beurteilen ist. (Urteile vom 28/03/2012, T-214/08, *Outburst*, EU:T:2012:161, § 33; und vom 09/12/2014, T-278/12, *PROFLEX*, EU:T:2014:1045, § 53). 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 (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, *Salvita*, EU:T:2005:200, § 42).

Was den *Beweiswert* derartiger Nachweise betrifft, so unterscheidet das Amt zwischen Erklärungen, die aus dem Umfeld der Widersprechenden oder von ihren Mitarbeitern kommen, und Erklärungen unabhängiger Dritter, im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung (Urteile vom 09/12/2014, T-278/12, *PROFLEX*, EU:T:2014:1045, § 51; und vom 06/11/2014, T-463/1, *MB*, EU:T:2014:935, § 54).

Erklärungen des Inhabers oder seiner Mitarbeiter

Erklärungen, die aus dem Umfeld des Inhabers der älteren Marke stammen (abgefasst von den Verfahrensbeteiligten selbst oder ihren Mitarbeitern), 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 (Entscheidung vom 11/01/2011, R 0490/2010-4, *BOTODERM*, § 34; vom 27/10/2009, B 1 086 240; und vom 31/08/2010, B 1 568 610).

Eine solche Erklärung kann an sich kein ausreichender Nachweis ernsthafter Benutzung sein (Urteil vom 09/12/2014, T-278/12, *PROFLEX*, EU:T:2014:1045, § 54). Dies bedeutet jedoch nicht, dass derartige Erklärungen keinerlei Beweiswert haben

(Urteil vom 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 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 (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 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 abgegeben zu können (Entscheidung vom 17/06/2004, R 0016/2004-1, 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 Entscheidungen vom 19/01/2011, R 1595/2008-2, INCONSUMO, § 9(ii); vom 30/03/2010, R 0665/2009-1, EUROCERT, § 11; und vom 12/08/2010, B 1 575 615).

Diese Praxis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache „Chiemsee“ (Urteil vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230), 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 keine „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 Keine oder keine relevanten Nachweise vorgelegt

Das Amt kann jedoch das Verfahren sofort abschließen, wenn der Widersprechende innerhalb der gesetzten Frist keine Nachweise vorgelegt hat oder die Nachweise offensichtlich irrelevant sind 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).

In allen anderen Fällen 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 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB/O.C.B., § 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 (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 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 (Entscheidung vom 21/04/2004, R 0174/2003-2, Sonnengarten, § 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 (Entscheidung vom 28/02/2001, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Für weitere Einzelheiten zur Vorlage ergänzender Beweismittel siehe vorstehenden Abschnitt 3.3.1.

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 (Urteil vom 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 ff.; Entscheidungen vom 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR, § 46 ff. (Rechtsmittel anhängig unter T-258/08); und vom 15/09/2008, R 1404/2007-2, FAY, § 26 ff.).

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 (Entscheidungen vom 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19; und vom 14/11/2000, R 0823/1999-3, 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 (Entscheidungen vom 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19; vom 14/11/2000, R 0823/1999-3, SIDOL, § 20; und vom 13/03/2001, R 0068/2000-2, NOVEX PHARMA).

3.7.2 Erfordernis einer Würdigung des Benutzungsnachweises

Eine Entscheidung darüber, ob die Verpflichtung zur ernsthaften Benutzung der eingetragenen Marke erfüllt wurde, ist nicht immer erforderlich.

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. Die Prüfung des Benutzungsnachweises ist in allen Fällen erforderlich und vorgeschrieben, in denen der Widerspruch ganz oder teilweise aufgrund der älteren Marke erfolgreich ist, für die der Nachweis der Benutzung erbracht werden musste.

Das Amt kann entscheiden, den vorgelegten Benutzungsnachweis nicht zu prüfen, wenn die Frage, ob die betreffende ältere Marke für die eingetragenen Waren

und/oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt wurde, für die Entscheidung über den Widerspruch unerheblich ist, wenn z. B.

- gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV keine Verwechslungsgefahr zwischen der angefochteten Marke und der älteren Marke besteht, für die ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss;
- der Widerspruch auf der Grundlage einer älteren Marke, für die kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss, in vollem Umfang erfolgreich ist;
- der Widerspruch auf der Grundlage von Artikel 8 Absatz 3 und/oder Artikel 8 Absatz 4 GMV in vollem Umfang erfolgreich ist;
- wenn gemäß Artikel 8 Absatz 5 GMV eine der notwendigen Bedingungen für die Anwendung dieses Grundes nicht erfüllt ist.

Wurde jedoch die ältere Marke, für die ein Benutzungsnachweis erbracht werden musste, im Zuge der Entscheidung geprüft, die Würdigung des Benutzungsnachweises hingegen unterlassen, ist dies in der Entscheidung mit einer kurzen Begründung anzugeben.

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 (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 und auch Artikel 8 Absatz 5 GMV, sofern beansprucht, 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 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47	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 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.
Entscheidung vom 02/05/2011, R 0872/2010-4, CERASIL	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.
Entscheidung vom 29/11/2010, B 1 477 670	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.
Entscheidung vom 29/11/2010, R 0919/2009-4, GELITE	Den vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Marke für „Beschichtungsstoffe auf Kunstharzbasis (Grund-, Zwischen- und Deckschicht) und Industrielacke“ benutzt wurde. Die beigefügten Etiketten belegen die Benutzung der Marke für verschiedene Grund-, Füll- und Deckbeschichtungen. Diese Angaben stimmen auch mit den beigefügten 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 beigefügten 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.
Entscheidung vom 20/04/2010, R 0878/2009-2, SOLEA	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) beigefügt. 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%), Pflegelotionen (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 25/03/2010, 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 „kohlen säurehaltiges Wasser, kohlen säurehaltiges Wasser mit Fruchtgeschmack und Sodawasser“.

3.7.4.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU:T:2011:9	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 Schuhwarenherstellern 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 19/09/2007, 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 04/05/2010, R 0966/2009-2, 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 08/06/2010, R 1076/2009-2, EURO CERT	Die ständige Rechtsprechung besagt, dass eine Erklärung , auch wenn sie 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 01/09/2010 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 12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316	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.

Anlage Fünfjahreszeitraum für die Würdigung der Benutzung nationaler Marken

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 GMV hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der gegen die Eintragung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke Widerspruch erhoben hat, auf Verlangen des Anmelders 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, ernsthaft benutzt hat, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist („Fünfjährige Schonfrist“).

Ebenso hat der Inhaber einer älteren nationalen Marke, der gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke Widerspruch erhoben hat, gemäß Artikel 42 Absatz 3 GMV und auf Verlangen des Anmelders der Gemeinschaftsmarke den Nachweis zu erbringen, dass seine ältere nationale Marke in dem Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere nationale Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Das Datum der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke ist das Datum, an dem sie in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen wird. Folglich beginnt die fünfjährige Schonfrist einer Gemeinschaftsmarke mit ihrer Eintragung in das Gemeinschaftsmarkenregister.

Für die Bestimmung des Datums, ab dem für eine nationale Marke die fünfjährige Schonfrist beginnt, ist das einzelstaatliche Recht maßgeblich. Der Beginn dieses Zeitraums hängt von den Eintragungsverfahren der Mitgliedstaaten und insbesondere davon ab, ob ein Mitgliedstaat auch ein Widerspruchsverfahren nach der Eintragung kennt (dies trifft auf DE, DK, FI und SE zu).

In der folgenden Tabelle sind die einschlägigen nationalen Bestimmungen⁶ über die Nichtbenutzung einer nationalen Marke aufgeführt und wird der jeweilige Zeitpunkt angegeben, ab dem die fünfjährige Schonfrist für eine nationale Marke beginnt.

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
Benelux	Artikel 2.26 Absatz 2 Buchstabe a BCIP	<i>... sofern die Marke im Hoheitsgebiet der Benelux-Staaten für die Waren, für die sie eingetragen ist, ohne stichhaltigen Grund in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht normal benutzt</i>	Datum der Eintragung der Marke

⁶ Die Angaben beziehen sich auf die am 1. Juni 2015 geltenden einzelstaatlichen Bestimmungen.

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
		wurde ...	
Bulgarien	Artikel 19 Absatz 1 BG-TML	... innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung ...	Datum der Eintragung der Marke
Deutschland	§ 26 Absatz 5 DE-MarkenG	„Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.“	<u>Wenn kein Widerspruch erhoben wurde:</u> Datum der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung) <u>Wenn Widerspruch erhoben wurde:</u> Datum des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens (also endgültige Zurückweisung des Widerspruchs oder Veräußerung, ansonsten z. B. durch Zurücknahme des Widerspruchs)
Dänemark	§ 25 Absatz 1 DK-TML	... Innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens, [wenn] der Inhaber [...] die Marke nicht ernsthaft benutzt hat [...] oder wenn diese Benutzung für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren ausgesetzt wurde [...], sofern nicht stichhaltige Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen ...	<u>Wenn kein Widerspruch erhoben wurde:</u> 2 Monate nach der Veröffentlichung der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung) <u>Wenn Widerspruch erhoben wurde:</u> a. Datum, an dem die Entscheidung über den Widerspruch endgültig wird (also bei endgültiger Zurückweisung des Widerspruchs, wenn die Beschwerdefrist verstrichen ist oder alle Beschwerdemöglichkeiten ausgeschöpft sind); oder b. Datum der Zurücknahme des Widerspruchs
Estland	Artikel 53 Absätze 1, 3 und 4, Artikel 53 Absätze 2 und 3 EST-TML	... während fünf Jahren nach der Eintragung ohne stichhaltigen Grund ...	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Finnland	Abschnitt 26 FI-TML Abschnitt 20 FI-TML	... wenn die Marke in den letzten fünf Jahren nicht benutzt wurde die Eintragungsbehörde trägt die Marke in das Register ein und gibt dies öffentlich bekannt. Jeder Widerspruch gegen die Eintragung der Marke ist binnen zwei Monaten ab dem Datum der Bekanntmachung schriftlich bei der Eintragungsbehörde einzulegen ...	<u>Wenn kein Widerspruch erhoben wurde:</u> Datum der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung) <u>Wenn Widerspruch erhoben wurde:</u> Datum des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens (also endgültige Zurückweisung des Widerspruchs oder Veräußerung, ansonsten z. B. durch Zurücknahme des

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
			Widerspruchs)
Frankreich	Artikel L. 714-5 FR-IP CODE	<i>... Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ...</i>	Datum der Veröffentlichung der Eintragung im „Bulletin officiel de la propriété industrielle“
Griechenland	Artikel 147 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 143 Absatz 1 GR-TML Artikel 160 Absatz 1 Buchstabe a GR-TML	<i>... Ist die Marke endgültig akzeptiert worden, gilt das Einreichungsdatum als Eintragsdatum ...</i> <i>... Die Marke wird für nichtig erklärt, wenn sie nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung benutzt wird ...</i>	Datum der Einreichung der Anmeldung
Irland	Artikel 51 Absatz 1 Buchstaben a und b IE-TMA	<i>... innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Veröffentlichung der Eintragung ...</i>	Datum der Veröffentlichung der Eintragung der Marke
Italien	Artikel 24 Absatz 1 IT-IP CODE	<i>... innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung ...</i>	Datum der Ausstellung der Eintragungsurkunde
Kroatien	Artikel 29 Absatz 2 HR-TML	<i>... die ältere Marke am Datum der Veröffentlichung des Antrags auf Eintragung der Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist ...</i>	Datum der Eintragung der Marke
Lettland	Artikel 23 Absatz 3 LV-TML	<i>... innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Eintragung [...] und keine stichhaltigen Gründe für eine Nichtbenutzung vorliegen“</i>	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Litauen	Artikel 47 Absatz 2 LT-TML	<i>... Die Eintragung einer Marke kann für nichtig erklärt werden, wenn innerhalb von fünf Jahren nach der Ausstellung der <u>Eintragungsurkunde</u> der Inhaber in der Republik Lettland nicht mit der ernsthaften Benutzung der Marke begonnen hat oder der Inhaber nicht seine ernstzunehmende Absicht bekundet hat, die Marke für die Waren und/oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu benutzen, oder wenn die Marke in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde; ausgenommen sind Fälle, in denen die Benutzung aus stichhaltigen Gründen nicht möglich war ...</i>	Datum der Ausstellung der Eintragungsurkunde
Malta	Artikel 42 (1) a), MT-TMA	<i>...nicht innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens ernsthaft</i>	

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
		<i>benutzt wurde ...</i>	
Österreich	Artikel 33a Absatz 1 AT-Markenschutzgesetz	<i>„... seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten [...], innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft [...] benutzt [...] wurde, ...“</i>	Datum der Eintragung in das Markenregister
Polen	Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe I PL-IPL	<i>... Das Recht auf den Schutz einer Marke verfällt auch, wenn in fünf aufeinander folgenden Jahren nach der Entscheidung über die Schutzgewährung keine ernsthafte Benutzung der eingetragenen Marke für die Waren, für die sie eingetragen ist, erfolgt, sofern keine stichhaltigen Gründe für die Nichtbenutzung der Marke vorliegen ...</i>	Datum der Eintragung Anmerkung: Die Prüfung umfasst in Polen auch die Prüfung relativer Eintragungshindernisse von Amts wegen, und die Entscheidung über die Schutzerteilung wird erst nach Abschluss der vollständigen Prüfung gefällt.
Portugal	Artikel 269 Buchstabe i PT-IP Code Artikel 269 Absatz 5 PT-IP Code.	<i>... Die Eintragung verfällt, wenn die Marke nicht in fünf aufeinander folgenden Jahren ernsthaft benutzt wird.“ Der Fünfjahreszeitraum beginnt mit dem Datum der Eintragung.</i>	Datum der Eintragung
Rumänien	Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a RO-TML	<i>... in fünf aufeinander folgenden Jahren nach dem Datum der Eintragung (der Marke) in das Markenregister die Marke in Rumänien nicht für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, ernsthaft benutzt wurde ...</i>	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister <u>Anmerkung:</u> Im rumänischen Markengesetz sind das „Datum der Eintragung in das Register“ oder das „Eintragungsdatum“ der Marke nicht ausdrücklich definiert; beide Begriffe werden im Gesetz austauschbar verwendet. Beachten Sie jedoch auf jeden Fall, dass das maßgebliche Datum der Eintragung in das Register in den Auszügen der amtlichen Datenbank des RO-Markenamts unter dem INID-Code 151 (Eintragungsdatum) angezeigt wird.
Schweden	Kapitel 3 Abschnitt 2 SE-TML	<i>... innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens ...</i>	Wenn kein Widerspruch eingelegt wurde: 3 Monate nach der Veröffentlichung der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung). Wenn Widerspruch eingelegt wurde:

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
			an dem Datum, an dem die Entscheidung über den Widerspruch endgültig wird.
Slowakei	Abschnitt 34 Absatz 1 SK-TML	<i>... wenn die Marke in der Slowakei für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, in einem fortgesetzten Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde ...</i>	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Slowenien	Artikel 120 Absatz 1 SL-IP ACT	<i>... innerhalb eines fortgesetzten Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Eintragung des Rechts in das Register ...</i>	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Spanien	Artikel 39 ES-TML	<i>... wenn fünf Jahre nach der Veröffentlichung der Inhaber der Marke die Marke in Spanien für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht ernsthaft benutzt hat, oder wenn in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren die Marke nicht ernsthaft benutzt wurde ...</i>	Datum der Veröffentlichung der Registrierung
Tschechische Republik	Abschnitt 13 Absatz 1 CZ-TML	<i>... wenn fünf Jahre nach der Eintragung der Markeninhaber die Marke nicht ernsthaft benutzt hat ...</i>	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister Anmerkung: Beachten Sie bitte, dass das maßgebliche Datum der Eintragung in das Register in den Auszügen der amtlichen Datenbank des CZ-Markenamts unter dem INID-Code 151 (Eintragungsdatum) angezeigt wird.
Ungarn	Artikel 18 Absatz 1 HU-TML Artikel 64 Absatz 1 HU-TML	<i>... innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Eintragung ...</i> <i>... Das Datum der Entscheidung über die Eintragung gilt als Datum der Eintragung der Marke ...</i>	Datum der Eintragung der Marke
Vereinigtes Königreich	Abschnitt 46 Absatz 1 Buchstaben a und b UK-TML	<i>... innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens ...</i>	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Zypern	Abschnitt 28A CY-TML	<i>... Wenn der Inhaber innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung der Marke in das Markenregister die Marke für die Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt hat ...</i>	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister

**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	Löschungsantrag	5
2.1	Zum Einreichen eines Löschungsantrags berechnigte Personen.....	5
2.2	Schriftliche Anträge	5
3	Zahlung der Gebühr	6
4	Zulässigkeitsprüfung	7
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)	9
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).....	11
4.2	Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln	12
5	Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und weiterer Austausch zwischen den Beteiligten	12
6	Sprachen des Lösungsverfahrens.....	14
6.1	Übersetzung des Lösungsantrags.....	15
6.2	Übersetzung der Beweismittel, die vom Antragsteller zur Begründung des Antrags vorgelegt werden	15
6.3	Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben	16
6.4	Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden.....	16
6.5	Übersetzung des Benutzungsnachweises.....	17
7	Andere Punkte	18
7.1	Weiterbehandlung	18
7.2	Aussetzungen.....	18
7.3	Verzicht und Zurücknahme.....	19
7.3.1	Verzicht auf alle angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen	19
7.3.2	Verzicht auf einen Teil der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen	20
7.3.3	Zurücknahmen.....	20
7.4	Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Gemeinschaftsmarke	21

**7.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der
EU..... 21**

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 des Lösungsverfahrens (Antragsteller), diese innerhalb einer vorgegebenen Frist zu beheben.

Nach Abschluss der Zulässigkeitsprüfung macht das Amt einen Eintrag im Register über die ausstehenden Lösungsverfahren 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) einzureichen.

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 Lösungsverfahren 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 berechtigte 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 (Urteil vom 08/07/2008, T-160/07, COLOR EDITION, EU:T:2008:261, § 22-26, bestätigt durch Urteil vom 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 37-40). Das liegt daran, dass zwar relative Nichtigkeitsgründe die Interessen der Inhaber bestimmter älterer Rechte schützen, die absoluten Nichtigkeitsgründe 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) (Urteil vom 30/05/2013, T-396/11, ULTRAFILTER INTERNATIONAL, EU:T:2013:284, § 17-18).

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 berechtigt 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 spezieller Verfall und absolute Gründe für Gemeinschaftskollektivmarken) folgen bezüglich der Berechtigung den gleichen Regeln wie Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen (Artikel 66 Absatz 3 GMV).

2.2 Schriftliche Anträge

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 56 Absatz 2 GMV
Regel 39 Absatz 1 GMDV
Artikel 8 Absatz 3 GMGebV

Für allgemeine Vorschriften zu Zahlungen, siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

Ein Löschungsantrag 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 Löschungsantrag als nicht eingereicht gilt. Wird die Gebühr zwar entrichtet, jedoch erst nach Ablauf der Frist, wird sie 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 Löschungsantrags 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 Löschungsantrag zu irgendeinem Zeitpunkt zurückgenommen wird.

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, 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 des Schutzes aller älteren Rechte sowie der Nachweis des Rechts des Antragstellers daran grundsätzlich 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 (Entscheidung vom 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION).
- Der eingereichte Antrag ist gegen eine Gemeinschaftsmarke gerichtet, die zum Zeitpunkt der Einreichung nicht mehr besteht, da sie bereits Gegenstand eines Verzichts war, abgelaufen ist oder durch eine rechtskräftige Entscheidung für verfallen bzw. nichtig erklärt wurde.
- Es liegt eine vorherige, rechtskräftige Entscheidung des Amts oder eines Gerichts in einem Mitgliedsstaat im Zusammenhang mit einem Lösungsantrag oder einer Widerklage wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien vor (Artikel 56 Absatz 3 GMV). Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich im entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 5.
- Fälle von Nichtigkeit aus relativen Gründen, in denen der Antragsteller mehrere ältere Rechte besitzt und zuvor die Nichtigkeit derselben Gemeinschaftsmarke aufgrund eines anderen dieser älteren Rechte, das in dem vorherigen Antrag oder der Widerklage hätte geltend gemacht werden können, beantragt (oder Widerklage erhoben) hat (Artikel 53 Absatz 4 GMV). Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich im entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 4.5.2.
- Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung wird gegen eine Marke eingereicht, die zum Zeitpunkt des Antrags noch keine fünf Jahre eingetragen ist (Artikel 51 GMV).

- Ein Löschantrag wird nicht unter Verwendung des offiziellen Formulars eingereicht, der weder in der richtigen Sprache nach Artikel 119 GMV abgefasst, noch innerhalb eines Monats nach Einreichen des Löschantrags in diese Sprache übersetzt worden ist (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 Löschantrag 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 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 Buchstabe a GMDV nur verlangt, dass der Widersprechende die angefochtene Gemeinschaftsmarkenmeldung und den Namen des Anmelders nennt, nicht aber seine Anschrift).

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)

Der Antragsteller muss angeben, ob der Antrag gegen alle Waren und Dienstleistungen oder gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen in der angefochtenen Eintragung gerichtet ist. Im letzteren Fall muss der Antragsteller die konkreten Waren und Dienstleistungen deutlich in einer Liste identifizieren.

Der Antragsteller ist berechtigt, den Umfang seines Antrags einzuschränken, indem er Unterkategorien der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, ausschließt (siehe hinsichtlich Anträgen auf Erklärung des Verfalls das Urteil vom 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

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 Buchstabe a 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 fristgemäß 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).

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, in dem entsprechenden Feld aber keine Angaben zu dem Grund bzw. den Gründen enthalten sind bzw. dem keine Bemerkungen oder Beweismittel, wie etwa eine Bescheinigung, beigefügt sind, 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 oder Bemerkungen zur Begründung vorbringt (Regel 37 Buchstabe b Ziffer iv GMDV), so ist der Antrag zulässig. Werden diese Beweismittel oder Bemerkungen später für unzureichend befunden, um das ältere Recht zu substantzieren (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 gilt nicht als unzulässig (Entscheidungen vom 12/07/2013, R 1306/2012-4, URB EUROPE, § 21; vom 12/07/2013, R 1310/2012-4, URB Bearings, § 21; und vom 12/07/2013, R 1309/2012-4, URB, § 20, bestätigt durch das Urteil vom 07/11/2014, T-506/13, URB, EU:T:2014:940).

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.

Beispiele zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen Zulässigkeit und Substanziierung, insbesondere in Bezug auf ältere Rechte:

- 1) Ein Löschungsantrag gemäß Artikel 53 Absatz 1 GMV enthält weder in dem entsprechenden Feld in dem Formular noch in der beigefügten Dokumentation eine Wiedergabe der älteren Marke, auf der er beruht. Da eine Wiedergabe der Marke (gegebenenfalls in Farbe) eine der Anforderungen für die klare Identifizierung des älteren Rechts ist (entsprechend Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e GMDV), besteht ein relativer Zulässigkeitsmangel gemäß Regel 37 Buchstabe b Ziffer ii GMDV, zu dessen Beseitigung der Antragsteller aufgefordert wird (siehe nachfolgenden Abschnitt 4.2).
- 2) Ein Löschungsantrag gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV enthält alle erforderlichen Angaben zu der älteren nationalen Marke (z. B. sind alle einschlägigen Felder auf der entsprechenden Seite des offiziellen Formulars korrekt ausgefüllt), einschließlich der Angaben zum Anspruch des Antragstellers. Allerdings ist in der dem Antrag beigefügten Bescheinigung eine andere Person als Inhaber angegeben. In diesem Fall hat der Antragsteller sowohl Regel 37 Buchstabe b Ziffer ii als auch Ziffer iv GMDV erfüllt, d. h. er hat die genauen Angaben zu

dem älteren Recht und zu seinem Anspruch gemacht und Beweismittel zur Begründung eingereicht. Ob die Beweismittel ausreichen, um seine Ansprüche zu substantzieren, ist keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Substanziierung. Der Antragsteller wird nicht aufgefordert, den Substanziierungsmangel zu beseitigen, sondern muss dies auf eigene Initiative vor Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens vornehmen (z. B. durch die Vorlage von Beweismitteln, dass die Übertragung der älteren nationalen Marke an den Antragsteller vor der Einreichung des Löschungsantrags erfolgt ist).

- 3) Ein Löschungsantrag gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c GMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 GMV enthält alle erforderlichen Angaben über das ältere Recht sowie Beweismittel zur Begründung der Löschung, die Beweismittel sind aber offenkundig nicht ausreichend (z. B. macht der Antragsteller keine Angaben zum geltenden nationalen Recht). Wiederum wäre der Antrag wie im vorstehenden Beispiel zulässig, aber nicht substantziiert, sofern der Antragsteller den Substanziierungsmangel nicht aus eigener Initiative vor Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens beseitigt.

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 Antragsstellers (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 41 Absatz 1 GMV und Artikel 56 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 Löschantrag Regel 37 GMDV nicht einhält, den Antragsteller auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. 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.

Schließlich gilt Regel 39 Absatz 3 GMDV nur für die Liste der relativen Zulässigkeitsanforderungen aus Regel 37 GMDV. Mängel bezüglich absoluter Zulässigkeitsanforderungen 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 18/10/2012 im Fall C-402/11 P, REDTUBE, EU:C:2012:649, 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. Dies bedeutet zum Beispiel, dass bei der Feststellung eines Zulässigkeitsmangels nach der Übermittlung des Antrags zunächst zu bestimmen ist, ob die Entscheidung über die Zulässigkeit noch zurückgenommen werden kann. Ist dies der Fall, so erstellt das Amt ein entsprechendes Mängelschreiben, sobald die vorherige Entscheidung über die Zulässigkeit zurückgenommen ist.

Ein Widerruf erfolgt nicht, wenn der Grund für die Nichtzulässigkeit **nach** der ersten Zulässigkeitsprüfung auftritt (z. B. wenn ein Antragsteller außerhalb der EU keinen Vertreter mehr hat oder keinen Vertreter ernennt oder Rechtskraft eintritt, da eine maßgebliche Entscheidung während des Lösungsverfahrens rechtskräftig wird). In diesen Fällen überprüft das Amt erneut die Zulässigkeit und erstellt das entsprechende Mängelschreiben, ohne die vorherige Zulässigkeitsentscheidung (die zum Zeitpunkt ihrer Annahme keine Fehler enthielt) zu widerrufen.

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.

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).

In Fällen einer Nichtigkeit aus relativen Gründen prüft das Amt vor einer Entscheidung, ob für eines der geltend gemachten älteren Rechte, die vom Antragsteller korrekt substantiiert wurden, zwischenzeitlich eine Verlängerung ansteht. Sofern dies für das Ergebnis des Verfahrens von Bedeutung ist, fordert das Amt den Antragssteller in diesem Fall auf, ein Beweismittel für die Verlängerung des älteren Rechts vorzulegen. Legt der Antragsteller kein Beweismittel vor, so wird der Antrag als nicht-substantiiert abgelehnt, in dem Umfang, in dem er auf dem älteren Recht beruht.

Bezüglich der Regeln zu Fristen, Verlängerungen, Mitteilung oder Änderung der Beteiligten im Laufe des Verfahrens usw., siehe die Richtlinien, 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 sowie Regel 96 Absätze 1 und 2 GMDV

Die Sprache des Lösungsverfahrens wird in der Regel durch den Antragsteller im Lösungsantrag bestimmt und muss Artikel 119 GMV entsprechen (d. h. es muss sich um eine der fünf Sprachen des Amtes und eine der beiden vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke im Antrag für die angefochtene Marke gewählten Sprachen handeln). Für die ausführlichen Regelungen zur Bestimmung der Verfahrenssprachen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.3.

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 Lösungsantrags 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 und wird der

Antrag auf Änderung der Sprache verspätet eingereicht (nach Ablauf der zwei Monate), bleibt die Verfahrenssprache unverändert (Regel 38 Absatz 3 GMDV).

6.1 Übersetzung des Löschungsantrags

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 nicht eine der beiden Sprachen der angefochtenen Gemeinschaftsmarke ist, so muss der Antragsteller aus eigener Initiative innerhalb eines Monats nach dem Einreichungsdatum des Löschungsantrags 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). Versäumt er dies, so wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen (Artikel 119 Absatz 6 GMV, Regel 38 Absatz 1 und Regel 39 Absatz 2 GMDV).

Regel 39 Absatz 3 GMDV hinsichtlich der an den Antragsteller gerichteten Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln 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 Löschungsverfahrensantrags.

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 des Antrags geben. Die unterschiedlichen Szenarien werden in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.3 beschrieben.

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 (Entscheidung vom 02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON/AC TELION) auf, den Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so wird der Löschungsantrag 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) (Entscheidung vom 05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (Bildmarke), § 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 (Entscheidung vom 11/03/2010, R 167/2009-1, INA/INA (Bildmarke) § 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 (Urteil vom 13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 55).

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 des 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 die Richtlinien, 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 betreffenden 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 den Richtlinien, 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 Lösungsverfahren 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 der Eintragung des Verzichts in Kraft tritt, wirkt eine Entscheidung, die die Gemeinschaftsmarke löscht, schon zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich von Anfang an (bei Nichtigkeit) oder ab 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 Lösungsverfahrens angenommen, um eine Entscheidung in der Sache zu erreichen (Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, TIMI KINDERJOGHURT, EU:C:2011:177, § 39; und Entscheidung vom 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA, § 25-27).

In der Praxis setzt das Amt, wenn ein Verzicht auf eine Gemeinschaftsmarke vorliegt, die Gegenstand eines Lösungsverfahrens ist, die Eintragung des Verzichts aus, und parallel dazu informiert die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller des Lösungsverfahrens 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 Lösungsverfahren 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 gehen zulasten des Inhabers der Gemeinschaftsmarke (Artikel 85 Absatz 3 GMV).

Gibt der Antragsteller keine Stellungnahme zum Abschluss des Lösungsverfahrens 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 Lösungsverfahrens beantragt, wird das Lösungsverfahren fortgeführt, bis es zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Sache kommt. In diesem Fall gehen die Kosten zulasten des unterliegenden Beteiligten und nicht notwendigerweise zulasten des Beteiligten, der das Verfahren abschließt, wie in Artikel 85 Absatz 3 GMV ausgeführt. Nachdem die Entscheidung in dem Lösungsverfahren 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 zulasten des Antragstellers gehen (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 Nichtigkeitsklärung (*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 den Richtlinien, 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 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 (Entscheidung der großen Beschwerdekammer vom 15/07/2008, R 1313/2006-G, und Entscheidung vom 22/09/2008, R 0207/2007-2, Restoria, § 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 Ämtern 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 (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 36 Absatz 5 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 konkreten Waren oder

¹ Die Gemeinsame Ausführungsordnung nach dem Madrider Abkommen bezüglich der internationalen Registrierung von Marken und dem Protokoll zu diesem Abkommen.

Dienstleistungen oder für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen beantragt werden.

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 (Entscheidung vom 05/03/2009, R 1619/2008-2 – orange Farbmarke, § 23-24).

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 Gemeinschaftsmarkenmeldung 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 Gemeinschaftsmarkenmeldung 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 (Urteile vom 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, und 11/05/2006, T-194/05, Teletel International, EU:T:2006:124).

- 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung bzw. die Löschung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund einer älteren Gemeinschaftsmarke oder eines sonstigen gemeinschaftsrechtlichen gewerblichen Schutzrechts zum Ausschluss der Umwandlung für die gesamte Union, auch wenn die Verwechslungsgefahr nur für einen Teil davon besteht.

4.3 Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung

Wenn in einem der oben genannten Fälle der Anmelder die Gemeinschaftsmarkenanmeldung 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 (Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, Timi Kinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43, Entscheidungen vom 22/10/2010, R 0463/2009-4, MAGENTA, § 25-27 und 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 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

Gilt eine Gemeinschaftsmarkenmeldung als zurückgenommen, kann innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der entsprechenden Bestätigung durch das Amt ein Umwandlungsantrag gestellt werden.

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 gemäß Artikel 60 GMV,
- 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, die nicht länger von der Gemeinschaftsmarke geschützt werden, und das Datum, an dem der Teilverzicht in das Register eingetragen wurde, anzugeben;
- wird die Umwandlung beantragt, weil eine Beschränkung vorgenommen wurde, so sind die Waren/Dienstleistungen, die nicht mehr von der Gemeinschaftsmarke geschützt werden, sowie das Datum der Beschränkung anzugeben;
- 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, außer im Fall einer „Opting-back“-Umwandlung, bei der der Antrag in Englisch, Französisch oder Spanisch eingereicht werden muss.

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 und 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 Zeitrang 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 Gemeinschaftsmarkenmeldung 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 Gemeinschaftsmarkenmeldung und die Länder angibt, für die die Umwandlung beantragt wurde.

Verliert die Gemeinschaftsmarkenmeldung (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 Gemeinschaftsmarkenmeldung (oder einer Gemeinschaftsmarke) die Grundlage für ein Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darstellen können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser Gemeinschaftsmarkenmeldung 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
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.....	8
5.2.3	Angabe bezüglich des Umfangs der Verlängerung.....	8
5.3	Sprachen.....	8
5.4	Frist	9
5.4.1	Sechsmonatige Frist für Verlängerung vor Ablauf (Grundfrist)	9
5.4.2	Sechsmonatige Nachfrist nach dem Ablauf (Nachfrist).....	9
5.5	Gebühren	10
5.5.1	Zu entrichtende Gebühren.....	10
5.5.2	Zahlungsfrist	10
5.5.3	Zahlung durch Dritte	11
5.5.4	Gebührenerstattung.....	11
6	Verfahren vor dem Amt.....	12
6.1	Prüfung der Formerfordernisse.....	12
6.1.1	Einhaltung der Fristen	12
6.1.1.1	Zahlung innerhalb der Grundfrist oder der Nachfrist	12
6.1.1.2	Zahlung nach Ablauf der Nachfrist	13
6.1.1.3	Wenn der Inhaber ein laufendes Konto hat	13
6.1.1.4	Weiterbehandlung	14
6.1.1.5	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.....	14
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	15
6.2	Nicht zu prüfende Punkte	16
6.3	Änderung	16
7	Eintragungen im Register	16

8	Datum des Inkrafttretens der Verlängerung bzw. des Ablaufs oder der Umwandlung	17
8.1	Datum des Inkrafttretens der Verlängerung	17
8.2	Umwandlung von abgelaufenen GM	17
9	Verlängerung von internationalen Marken, in denen die EU benannt ist	18

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. Diese Dienstleistungen stehen in keinerlei Zusammenhang mit offiziellen Dienstleistungen im Bereich der Eintragung von Marken und Geschmacksmustern, die von Ämtern für geistiges Eigentum oder anderen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union wie dem HABM angeboten werden.

Wenn ein Nutzer ein Schreiben oder eine Rechnung erhält, sollte er sorgfältig prüfen, welche Dienstleistungen angeboten werden und von wem. Es sei darauf hingewiesen, dass das **HABM niemals Rechnungen oder Schreiben an Nutzer versendet, in denen zur direkten Bezahlung von Dienstleistungen aufgefordert wird** (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

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 ein Nutzer bei der Einreichung eines Verlängerungsantrags über E-Renewal feststellt, dass die Marke „blockiert“ ist, weil für die Marke bereits eine Verlängerung beantragt worden ist, sollte er Kontakt mit dem Amt aufnehmen.

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

Mitteilungen Nr. 5/05 und 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 27 Juli 2005 und 21. Dezember 2005
Artikel 2 Absatz 16 GMGebV

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 an das Amt (siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1 Kommunikationsmittel, Fristen); 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, per Post oder auf sonstigem Wege (siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1 Kommunikationsmittel, Fristen). 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 Absatz 7 sowie Artikel 47 Absatz 1 GMV
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 6.1.2.1 unten). Der Inhaber benachrichtigt, wenn das Amt Gebühren von zwei verschiedenen Quellen erhält, bei denen es sich weder um den

Inhaber noch um seinen aktenkundig Bevollmächtigten handelt, um herauszufinden, welche Person ermächtigt ist, den Antrag auf Verlängerung zu stellen. Antwortet der Inhaber darauf nicht, validiert das Amt die Zahlung, die beim Amt zuerst eingegangen ist.

(Urteil vom 12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35 sowie Entscheidung vom 13/01/2008, R 0989/2007-4, Elite glass-seal, § 17-18).

Vertretung gemäß Artikel 92 Absatz 2 GMV ist für Verlängerungen nicht zwingend vorgeschrieben.

5.2 Angaben im Verlängerungsantrag

Artikel 47 Absatz 1 GMV 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 Eintragsnummer 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 erreicht und der Name des Einzahlers, die Eintragsnummer 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 angegeben werden.

Wenn das Amt dem Inhaber eine ID-Nummer zugeteilt hat, sollte diese Nummer zusammen mit dem Namen angegeben werden.

5.2.1.2 Von einer hierzu vom Inhaber ermächtigten Person eingereichter Antrag

Regel 1 Absatz 1 Buchstaben b und e GMDV
--

Wird der Antrag auf Verlängerung von einer vom Inhaber hierzu ermächtigten Person eingereicht, müssen gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b GMDV der Name und die Anschrift oder die ID-Nummer und der Name der ermächtigten Person angegeben werden.

Wird die Banküberweisung als Zahlungsart gewählt, erhält der Inhaber eine Kopie des Verlängerungsantrags.

5.2.2 Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke

Regel 30 Absatz 1 Buchstabe b GMDV

Die Eintragungsnummer der Gemeinschaftsmarke muss angegeben werden.

5.2.3 Angabe bezüglich des Umfangs der Verlängerung

Regel 30 Absatz 1 Buchstabe c 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 Sechsmonatige 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 Sechsmonatige 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 Absätze 12, 12a, 13, 14 und 15 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.

Eine Verlängerung wird nur wirksam, wenn die Zahlung aller Gebühren (Verlängerungsgebühren und gegebenenfalls Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlung) innerhalb der Nachfrist (siehe Abschnitt 5.4.2 oben) beim Amt eingeht.

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) werden, sofern der GM-Inhaber über ein laufendes Konto beim Amt verfügt, die Verlängerungsgebühr und die Zuschlagsgebühr am letzten Tag der in Artikel 47 Absatz 3 dritter Satz GMV vorgesehenen Nachfrist von sechs Monaten eingezogen, d. h. am letzten Tag der Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem die Schutzdauer endet, es sei denn, es 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

Verlängerungsgebühren und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr für verspätete Zahlung können unter bestimmten Umständen zurückerstattet werden. Vollständige Informationen sind Teil A, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise zu entnehmen.

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 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 gemäß Punkt 5.1 Buchstabe c 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 5 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 (Urteile vom 13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155; 19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:1249; 28/06/2012, T-314/10, Cook's, EU:T:2012:329).

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 4 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. oben.

Wenn der Antrag auf Verlängerung gemäß Punkt 5.1 Buchstabe c 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 5 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 Eintragungen) 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 5 und 6 sowie Regel 54 Absatz 2 GMDV

Stellt das Amt gemäß Regel 30 Absatz 6 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 I 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 6 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, Abschnitt 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	Die Register für Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster	5
3	Registereinsicht	5
3.1	Angaben in den Registern	5
3.1.1	Das Register für Gemeinschaftsmarken	5
3.1.2	Das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster	5
4	Akteneinsicht	6
4.1	Für den Zugang zu den Akten berechnigte Personen/juristische Personen	6
4.2	Unterlagen, aus denen Akten bestehen	6
4.2.1	Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen.....	7
4.2.2	Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmustermeldungen	8
4.2.3	Akten eingetragener Gemeinschaftsmarken	9
4.2.4	Akten eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster	9
4.2.5	Akten internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist.....	9
5	Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind	10
5.1	Ausgeschlossene Unterlagen	10
5.1.1	Vorgänge über die Frage der Ausschließung und Ablehnung	11
5.1.2	Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden und inneramtliche Schriftstücke	11
5.1.3	Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat	12
5.2	Zugang zu ausgeschlossenen Schriftstücken für den Anmelder oder Inhaber	13
6	Verfahren vor dem Amt betreffend Anträge auf Akteneinsicht	14
6.1	Beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus den Registern	14
6.1.1	Auszüge aus dem Register für Gemeinschaftsmarken	14
6.1.2	Auszüge aus dem Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster	14
6.2	Beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien aus den Akten	15
6.3	Online-Zugang zu den Akten	16
6.4	Herunterladbare beglaubigte Kopien	16
6.5	Onlineanträge auf Akteneinsicht	17
6.6	Schriftliche Anträge auf Akteneinsicht	17
6.7	Sprachen	17
6.7.1	Für Gemeinschaftsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster-anmeldungen	18

6.7.2	Für eingetragene Gemeinschaftsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	18
6.8	Vertretung und Vollmacht.....	18
6.9	Bestandteile des Antrags auf Akteneinsicht	19
6.10	Mängel.....	19
6.11	Gebühren für Akteneinsicht und Auskunft aus den Akten.....	20
6.11.1	Auskunft aus den Akten.....	20
6.11.2	Akteneinsicht	20
6.11.3	Folgen der Nichtzahlung.....	21
6.11.4	Erstattung von Gebühren	22
6.12	Erfordernisse bezüglich der Berechtigung zur Akteneinsicht bezüglich einer unveröffentlichten Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder eines aufgeschobenen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, wenn der Antrag durch einen Dritten eingereicht wird	22
6.12.1	Zustimmung.....	23
6.12.2	Erklärung, dass Rechte aus der Gemeinschaftsmarke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend gemacht werden	23
6.13	Gewährung von Akteneinsicht, Form der Einsichtnahme	24
6.13.1	Auskunft aus den Akten.....	24
6.13.2	Kopien aus den Akten	25
7	Verfahren zur Gewährung von Zugang zu den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten	25
7.1	Gebührenfreiheit	25
7.2	Keine Beschränkung auf unveröffentlichte Anmeldungen.....	26
7.3	Form der Einsichtnahme.....	26

1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 87, 88 und 90 GMV
Artikel 72, 74 und 75 GGV
Regeln 84 Absatz 1, 89, 90, 92 und 93 GMDV
Artikel 69 Absatz 1, 74, 75, 77 und 78 GGDV
Artikel 2 Absatz 27 GMGebV

Für das Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustersystem gilt der Grundsatz, dass

- das „Register für Gemeinschaftsmarken“ und das „Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ alle Einzelheiten zu den Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen und zu den eingetragenen Gemeinschaftsmarken und -geschmacksmustern enthalten und
- die „Akten“ die gesamte Korrespondenz und alle Entscheidungen zu diesen Marken und Geschmacksmustern enthalten.

Sowohl die Register als auch die Akten des Amtes sind grundsätzlich für die freie Akteneinsicht zugänglich. Vor der Veröffentlichung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung, einer Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder wenn die Bekanntmachung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufgeschoben wird, ist jedoch die Akteneinsicht nur in Ausnahmefällen möglich (siehe Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2 weiter unten).

Sämtliche Informationen in den Registern sind in den Datenbanken des Amtes gespeichert und werden gegebenenfalls in elektronischer Form im Blatt für Gemeinschaftsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht.

Die vorliegenden Richtlinien befassen sich speziell mit der Akteneinsicht.

Akteneinsicht kann Folgendes umfassen:

- Einsichtnahme in die Register,
- Erteilung beglaubigter oder unbeglaubigter Auszüge aus den Registern,
- 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 oben genannten Formen der Einsichtnahme in die Akten gebraucht.

Die Bestimmungen in der GGV und GGDV hinsichtlich der Einsicht in die Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmustern sind nahezu identisch mit den entsprechenden Bestimmungen der GMV bzw. GMDV. Aus diesem Grunde findet Folgendes auch entsprechende Anwendung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Wenn sich das Verfahren unterscheidet, sind diese Unterschiede unter einer eigenen Teilrubrik angegeben.

2 Die Register für Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 87 GMV Artikel 72 GGV Regel 84 GMDV Artikel 69 GGDV
--

Die Register werden in elektronischer Form geführt und bestehen aus Eintragungen in den Datenbanksystemen des Amtes. Sie stehen der Öffentlichkeit auf der Website des Amtes ohne Einschränkungen zur Einsicht offen, sofern im Fall von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nicht Artikel 50 Absatz 2 GGV etwas anderes bestimmt. Insofern einige in den Registern 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 oder Kopien der Akten aus den Registern, die gebührenpflichtig sind.

3 Registereinsicht

3.1 Angaben in den Registern

3.1.1 Das Register für Gemeinschaftsmarken

Regel 84 GMDV Beschluss Nr. EX-00-1 des Präsidenten des Amtes vom 27. November 2000 über Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister Beschluss Nr. EX-07-1 des Präsidenten des Amtes vom 16. März 2007 über Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister

Das Register für Gemeinschaftsmarken enthält die unter Regel 84 GMDV festgelegten Angaben sowie andere vom Präsidenten des Amtes festgelegte Eintragungen.

3.1.2 Das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 50 GGV Artikel 69 und 73 GGDV Beschluss Nr. EX-07-2 des Präsidenten des Amtes vom 16. März 2007 über Eintragungen in das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster
--

Das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster enthält die unter Artikel 69 GGDV festgelegten Angaben sowie andere vom Präsidenten des Amtes festgelegte Eintragungen.

Gemäß Artikel 73 Buchstabe a GGDV wird bei eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, die Gegenstand der aufgeschobenen Veröffentlichung nach Artikel 50 Absatz 1 GGV sind, die Einsichtnahme in das Register durch Personen, die nicht Inhaber sind, auf den Namen des Inhabers, den Namen eines etwaigen Vertreters, den Anmeldetag und den Tag der Eintragung, das Aktenzeichen der Anmeldung und den Vermerk, dass die Bekanntmachung aufgeschoben wurde, beschränkt.

4 Akteneinsicht

4.1 Für den Zugang zu den Akten berechnete 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 oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters,
- Dritte
- Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten.

Akteneinsicht durch Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten unterliegt dem Verfahren der Amtshilfe durch das Amt (siehe Abschnitt 7 unten).

4.2 Unterlagen, aus denen Akten bestehen

Die Akten von Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern bestehen aus der gesamten Korrespondenz zwischen dem Anmelder/Inhaber und dem Amt und allen Unterlagen, die im Verlauf des Prüfungsverfahrens erstellt werden, sowie aus der gesamten Korrespondenz zu der daraufhin eingetragenen Gemeinschaftsmarke oder zu dem daraufhin eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Die Akten enthalten nicht die von nationalen Ämtern erstellten Markenrechercheberichte.

Unterlagen zu Widersprüchen oder Löschungs-, Nichtigkeits- 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 Beschwerdekammern vom 14. April 2011 zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten angebotenen Mediationsdienste oder die gemäß Beschluss Nr. 2014-2 vom 31. Januar 2014 des Präsidiums der Beschwerdekammern über die gütliche Beilegung von Streitigkeiten durch die zuständige Kammer angebotenen Schlichtungsdienste

nutzen, ist sämtliche Korrespondenz zu dieser Mediation oder Schlichtung von der Akteneinsicht ausgeschlossen.

Regel 91 GMDV Artikel 76 GGDV

Auch für nicht mehr anhängige Gemeinschaftsmarkenmeldungen und für eingetragene Gemeinschaftsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 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 oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung ist nicht mehr anhängig, wenn sie zurückgewiesen oder zurückgenommen ist oder als zurückgenommen gilt. Eine Gemeinschaftsmarke oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster verliert ihre bzw. seine Wirkung, wenn auf sie bzw. es 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.

4.2.1 Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen

Artikel 39 und 88 GMV Regeln 12, 85 und 89 Absatz 2 GMDV

Die Akten von Gemeinschaftsmarkenmeldungen unterliegen der Akteneinsicht, sobald die Anmeldung vom Amt im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht worden ist. Der Tag der Veröffentlichung ist das Datum der Ausgabe des Blatts für Gemeinschaftsmarken 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:

- Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, ist der Anmelder/Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder
- der Anmelder der Gemeinschaftsmarke hat der Einsicht in die Akten der Gemeinschaftsmarkenmeldung zugestimmt (siehe Abschnitt 6.12.1 unten) oder
- 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 6.12.2 unten).

Artikel 36 Absatz 3 GMV
Regel 91 GMDV

Der Anmelder hat stets Zugang zu den Akten seiner eigenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Dies schließt Folgendes ein:

- die Gemeinschaftsmarkenanmeldung, 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung behandelt und stellt keine Gemeinschaftsmarkenanmeldung im Rechtssinne dar;
- die Akten, solange sie aufbewahrt werden (siehe Abschnitt 4.2), auch nach Zurückweisung oder Zurücknahme der Gemeinschaftsmarkenanmeldung.

4.2.2 Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen

Artikel 50 und 74 GGV
Artikel 70 und 74 Absatz 2 GGDV

Die Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde, oder die Akten von Anmeldungen für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, dessen Bekanntmachung aufgeschoben wurde und auf die bei oder vor Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde oder die gemäß Artikel 50 Absatz 4 GGV so behandelt wurden, als hätten sie die in der Verordnung festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht gehabt, sind nur zur Einsicht verfügbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, ist der Anmelder/Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder
- der Anmelder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters hat der Einsicht in die Akten der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung zugestimmt, oder
- derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, hat ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme in die Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, insbesondere wenn der Anmelder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters erklärt hat, dass er nach Eintragung des Geschmacksmusters seine Rechte aus dem Geschmacksmuster gegen die um Akteneinsicht nachsuchende Person geltend machen wird.

Im Fall einer Sammelanmeldung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt diese Einsichtsbeschränkung nur für Angaben zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde, oder für Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die entweder aufgrund der Zurückweisung durch das Amt oder Zurücknahme durch den Anmelder schließlich nicht eingetragen werden.

4.2.3 Akten eingetragener Gemeinschaftsmarken

Die Akten eingetragener Gemeinschaftsmarken unterliegen der freien Akteneinsicht.

4.2.4 Akten eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Die Akten eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster unterliegen der freien Akteneinsicht, nachdem die Eintragung vom Amt im Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht wurde. Der Tag der Veröffentlichung ist das Datum der Ausgabe, das auf dem Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster und im Register unter dem INID-Code 45 angegeben ist.

Bei Einsicht in die Akten eines eingetragenen Geschmacksmusters, dessen Bekanntmachung gemäß Artikel 50 GGV aufgeschoben wurde, oder das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist und auf das vor oder bei Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde oder das gemäß Artikel 50 Absatz 4 GGV so behandelt wird, als hätte es die in der Verordnung festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht gehabt, ist die Einsicht in die Akten der Eintragung beschränkt und nur möglich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters hat der Einsicht in die Akte zur Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugestimmt.
- Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, hat ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme in die Akten der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, insbesondere wenn der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Maßnahmen mit dem Ziel unternommen hat, die Rechte aus dem Geschmacksmuster gegen die um Akteneinsicht nachsuchende Person geltend zu machen.

Im Fall einer Sammelanmeldung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt diese Einsichtsbeschränkung nur für Angaben zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde, oder für Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die entweder aufgrund der Zurückweisung durch das Amt oder Zurücknahme durch den Anmelder schließlich nicht eingetragen werden.

4.2.5 Akten internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Artikel 151 und 152 GMV Artikel 106d GGV Regel 89 GMDV Artikel 741 GGDV
--

Internationale Registrierungen sind Ausschließlichkeitsrechte, die vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf gemäß dem Madrider Protokoll (im Fall von Marken) und der Genfer Akte (im Fall von Geschmacksmustern) verwaltet werden. Die WIPO bearbeitet die Anmeldungen und übersendet sie dann gemäß den in der GMV und der GGV festgelegten Bedingungen zur Prüfung an das HABM. Diese Registrierungen haben die gleiche Wirkung wie die

direkte Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke oder ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Die vom Amt aufbewahrten Akten zu den internationalen Markeneintragungen, 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.

Das Amt stellt Informationen über internationale Eintragungen von Geschmacksmustern, in denen die EU benannt ist, über einen elektronischen Link zu der vom Internationalen Büro betriebenen Such-Datenbank (<http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>) bereit. Die vom Amt geführten Akten können sich auf Schutzverweigerung für ein internationales Geschmacksmuster gemäß Artikel 106e GGV und die Nichtigerklärung der Wirkung des internationalen Geschmacksmusters gemäß Artikel 106f GGV beziehen. Sie können eingesehen werden, sofern sie nicht den Beschränkungen gemäß Artikel 72 GGDV unterliegen (siehe unten Abschnitt 5 Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind).

5 Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind

5.1 Ausgeschlossene Unterlagen

Artikel 137 GMV Regel 88 GMDV Artikel 72 GGDV

Bestimmte Unterlagen in den Akten sind von der Akteneinsicht ausgeschlossen, 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 oder das Geschmacksmuster haben, wie Beschränkungen, Übertragungen usw., und dem Amt erklärt worden sind. (Für Mediations- und Schlichtungsverfahren siehe Abschnitt 4.2.)

5.1.1 Vorgänge über die Frage der Ausschließung und Ablehnung

Regel 88 Buchstabe a GMDV Artikel 72 Buchstabe a GGDV
--

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.

5.1.2 Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden und inneramtliche Schriftstücke

Regel 88 Buchstabe b GMDV Artikel 72 Buchstabe b GGDV
--

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.

5.1.3 Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat

Regel 88 Buchstabe c GMDV Artikel 72 Buchstabe c GGDV
--

Zeitpunkt der Geltendmachung

Die Geheimhaltung eines Schriftstücks oder eines Teils davon kann bei dessen Einreichung oder später geltend gemacht werden, sofern kein Antrag auf Akteneinsicht dieses Schriftstück betreffend anhängig ist. Während einer Akteneinsicht kann keine Geheimhaltung geltend gemacht werden.

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 berechnigte Interessen der um Einsicht nachsuchenden Partei begründet wird.

Der Beteiligte muss das besondere Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstücks bei der Einreichung geltend gemacht und ausreichend dargelegt haben. Die offiziellen Formulare des Amtes sind von der Akteneinsicht ausgenommen.

Wenn der Beteiligte Geheimhaltung geltend macht, jedoch nicht sein Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstücks darlegt, wird der Antrag auf Geheimhaltung vom Amt zurückgewiesen und der Beteiligte aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen.

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/des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, 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-, Lösungs- oder Nichtigkeitsverfahren auffordert, eine gütliche Einigung in Betracht zu ziehen, werden alle entsprechenden Schriftstücke bezüglich dieser Verfahren als geheimhaltungsbedürftig erachtet und unterliegen grundsätzlich nicht der Akteneinsicht.

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 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.

Das Amt muss demjenigen, der die Akteneinsicht beantragt, Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, wird der Antrag sowie jede etwaige Stellungnahme dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke zugesandt, dem rechtliches Gehör zu gewähren ist.

Artikel 59 GMV Artikel 56 GGV

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).

5.2 Zugang zu ausgeschlossenen Schriftstücken für den Anmelder oder Inhaber

Regel 88 GMDV Artikel 72 GGDV

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 GMDV und Artikel 72 Buchstaben a und b GGDV 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 vom Amt 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, Abschnitt 1, Verfahrensfragen).

6 Verfahren vor dem Amt betreffend Anträge auf Akteneinsicht

6.1 Beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus den Registern

6.1.1 Auszüge aus dem Register für Gemeinschaftsmarken

Regel 84 Absatz 6 GMDV

Das Amt stellt auf Antrag gegen Entrichtung einer Gebühr beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus dem Register aus.

Anträge auf einen Auszug aus dem Register für Gemeinschaftsmarken können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Regeln 80 und 82 GMDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Fax, per Post oder auf elektronischem Weg (siehe Abschnitt 6.5 unten) eingereicht werden.

6.1.2 Auszüge aus dem Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 50 GGV Artikel 69 und 73 GGDV
--

Gemäß Artikel 73 GGDV stellt das Amt auf Antrag gegen Entrichtung einer Gebühr beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus dem Register aus.

Wenn die Eintragung Gegenstand der aufgeschobenen Bekanntmachung nach Artikel 50 Absatz 1 GGV ist, sind die beglaubigten (oder unbeglaubigten) Auszüge aus dem Register auf den Namen des Inhabers, den Namen eines etwaigen Vertreters, den Anmeldetag und den Tag der Eintragung, das Aktenzeichen der Anmeldung und den Vermerk, dass die Bekanntmachung aufgeschoben wurde, beschränkt, außer wenn der Antrag vom Inhaber oder seinem Vertreter gestellt wurde.

Anträge auf einen Auszug aus dem Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Artikel 65, 66, 67 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Fax, per Post oder auf elektronischem Weg (siehe Abschnitt 6.5 unten) eingereicht werden.

6.2 Beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien aus den Akten

Das Amt stellt auf Antrag gegen Entrichtung einer Gebühr beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Unterlagen, aus denen Akten bestehen, aus (siehe Abschnitt 4.2 oben).

Anträge auf beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Aktenunterlagen können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Beglaubigte und unbeglaubigte Kopien der Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, Eintragungsurkunden, Auszüge aus dem Register und Kopien von Dokumenten in der Akte (nur bei Gemeinschaftsmarken) können als Alternative zu den gebührenfrei herunterladbaren beglaubigten Kopien ebenfalls beantragt werden (siehe Abschnitt 6.4 unten).

Beglaubigte Kopien der Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters stehen nur zur Verfügung, wenn ein Anmeldetag zuerkannt wurde (zu Anmeldetagserfordernissen für Gemeinschaftsmarken siehe Teil B, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse; zu Anmeldetagserfordernissen für Gemeinschaftsgeschmacksmustern siehe Prüfungsrichtlinien zur Anmeldung für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster).

Im Fall einer Sammelanmeldung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster stehen beglaubigte Kopien der Anmeldung nur für die Geschmacksmuster zur Verfügung, denen ein Anmeldetag zuerkannt wurde.

Wenn die Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder die Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters noch nicht bekanntgegeben wurde, unterliegt ein Antrag auf beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Aktenunterlagen den oben unter Abschnitt 4.2.1 bis 4.2.4. dargelegten Beschränkungen.

Es sollte beachtet werden, dass die beglaubigte Kopie einzig die Daten am Tag der Anmeldung/Eintragung widerspiegelt. Die Marke oder das Geschmacksmuster kann Gegenstand eines Rechtsübergangs, eines Verzichts, teilweisen Verzichts oder einer anderen Handlung sein, welche den Schutzzumfang beeinträchtigen, was nicht in der beglaubigten Kopie der Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde der Gemeinschaftsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters widergespiegelt wird. Aktuelle Informationen sind über die elektronische Datenbank oder durch Antrag auf einen beglaubigten Auszug aus dem Register verfügbar (siehe Abschnitt 6.1 oben).

6.3 Online-Zugang zu den Akten

Die Inhalte der Akten sind im Feld „Korrespondenz“ im Online-Tool des Amtes auf der Website des HABM zugänglich.

Sofern die Gemeinschaftsmarkenmeldung oder die Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung (die nicht Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist) veröffentlicht wurde, können angemeldete Nutzer der Website diese Akten gebührenfrei einsehen.

6.4 Herunterladbare beglaubigte Kopien

Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt („Grundsatzbeschluss zur elektronischen Übermittlung“), Artikel 6.

Beglaubigte und unbeglaubigte Kopien der Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, Eintragungsurkunden, Auszüge aus dem Register und Kopien von Dokumenten in der Akte (nur bei Gemeinschaftsmarken) können automatisch generiert und über einen direkten Link von der HABM-Website über das Online-Tool des Amtes, aus dem E-Filing-Formular der Akteneinsicht sowie aus den Akten für die ausgewählte Gemeinschaftsmarke oder das ausgewählte Gemeinschaftsgeschmacksmuster heruntergeladen werden.

In der Liste der Schriftstücke erscheint neben dem Schriftstück, für das eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie heruntergeladen werden kann, ein Icon. Das Klicken auf das Icon generiert eine beglaubigte oder unbeglaubigte 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, Eintragungsurkunde der Gemeinschaftsmarke oder Eintragungsurkunde des Geschmacksmusters). 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/Geschmacksmusternummer 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

eingetragen 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 widerspiegelt. Die Gemeinschaftsmarke oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann Gegenstand eines Rechtsübergangs, eines Verzichts, teilweisen Verzichts oder einer anderen Handlung sein, welche den Schutzzumfang beeinträchtigen, was nicht in der beglaubigten Kopie der Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde der Gemeinschaftsmarke bzw. des Gemeinschaftsgeschmacksmusters widerspiegelt wird. Aktuelle Informationen sind über die elektronische Datenbank oder durch Antrag auf einen beglaubigten Auszug aus dem Register oder der Datenbank verfügbar.

6.5 Onlineanträge auf Akteneinsicht

Anträge auf Akteneinsicht können online eingereicht werden. Nutzer können durch Klicken auf das Icon auf der Detailansichtsseite einer ausgewählten Gemeinschaftsmarke oder eines ausgewählten Gemeinschaftsgeschmacksmusters 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 unbeglaubigte Kopien von speziellen Dokumenten auszufüllen.

6.6 Schriftliche Anträge auf Akteneinsicht

Regel 79 GMDV Artikel 65 GGDV

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.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Regeln 80 und 82 GMDV Artikel 67 GGDV
--

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Fax, per Post oder auf elektronischem Weg (siehe Abschnitt 6.5 oben) eingereicht werden.

6.7 Sprachen

Anträge auf Akteneinsicht sind in einer der unten angegebenen Sprachen einzureichen.

6.7.1 Für Gemeinschaftsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster-anmeldungen

Regeln 95 Buchstabe a, 96 und 98 GMDV
Artikel 80, 81, 83 und 84 GGDV

Betrifft der Antrag die Einsicht in die Akte einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, so ist der Antrag entweder in der Sprache, in der die Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung eingereicht worden ist (die „erste“ Sprache), oder in der vom Anmelder der Gemeinschaftsmarke oder Anmelder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in der Anmeldung angegebenen zweiten Sprache (der „zweiten“ Sprache) einzureichen; dies gilt sowohl für bereits veröffentlichte als auch für noch nicht veröffentlichte Gemeinschaftsmarkenanmeldungen.

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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung 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.

6.7.2 Für eingetragene Gemeinschaftsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Regel 95 Buchstabe b, Regel 96 und 98 GMDV
Artikel 80 Buchstabe b, Artikel 81, 83 und 84 GGDV

Betrifft der Antrag auf Akteneinsicht eine eingetragene Gemeinschaftsmarke oder ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 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.

6.8 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

6.9 Bestandteile des Antrags auf Akteneinsicht

Der in Abschnitt 6.5 und 6.6 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 Gemeinschaftsmarkenanmeldung, die noch nicht veröffentlicht worden ist, die Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die noch nicht veröffentlicht worden ist, oder ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster betrifft, das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung gemäß Artikel 50 GGV ist, oder das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist und auf das vor oder bei Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde, 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 und Artikel 65 GGDV.

6.10 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.

6.11 Gebühren für Akteneinsicht und Auskunft aus den Akten

Alle Gebühren sind mit dem Eingang des Antrags auf Akteneinsicht fällig (siehe Abschnitte 6.5 und 6.6 oben).

6.11.1 Auskunft aus den Akten

Regel 90 GMDV
Artikel 75 GGDV
Artikel 2 Nummer 29 GMGebV
Artikel 2 (Anhang Nummer 23) GGGebV

Für die Erteilung von Auskünften aus den Akten ist eine Gebühr von 10 EUR zu zahlen.

6.11.2 Akteneinsicht

Regel 89 Absatz 1 GMDV
Artikel 74 Absatz 1 GGDV
Artikel 2 Nummer 27 GMGebV
Artikel 2 (Anhang Nummer 21) GGGebV

Für einen Antrag auf Akteneinsicht im Dienstgebäude des Amtes ist eine Gebühr von 30 EUR zu zahlen.

Regel 89 Absatz 4 GMDV
Artikel 74 Absatz 4 GGDV
Artikel 2 Nummer 28 Buchstabe a GMGebV
Artikel 2 (Anhang Nummer 22) GGGebV

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 17 Absatz 2, 69 Absatz 6 und 74 Absatz 5 GGDV
Artikel 2 Nummer 26 Buchstabe a GMGebV
Artikel 2 (Anhang Nummer 20) GGGebV

Für **unbeglaubigte** Kopien einer Gemeinschaftsmarkenmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, **unbeglaubigte** Kopien einer Eintragungsurkunde, **unbeglaubigte** Auszüge aus dem Register oder **unbeglaubigte** Auszüge aus der Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung aus der Datenbank ist eine Gebühr von 10 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.

Regel 89 Absatz 4 GMDV
Artikel 74 Absatz 4 GGDV
Artikel 2 Nummer 28 Buchstabe b GMGebV
Artikel 2 (Anhang Nummer 22) GGGebV

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 17 Absatz 2, 69 Absatz 6 und 74 Absatz 5 GGDV
Artikel 2 Nummer 26 Buchstabe b GMGebV
Artikel 2 (Anhang Nummer 20) GGGebV

Für **beglaubigte** Kopien einer Gemeinschaftsmarkenmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, **beglaubigte** Kopien einer Eintragungsurkunde, **beglaubigte** Auszüge aus dem Register oder **beglaubigte** Auszüge aus der Gemeinschaftsmarkenmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung aus der Datenbank ist eine Gebühr von 30 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.

Allerdings können angemeldete Nutzer der Website elektronisch beglaubigte Kopien von Gemeinschaftsmarkenmeldungen oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen oder Eintragungsurkunden über die Website gebührenfrei erhalten.

6.11.3 Folgen der Nichtzahlung

Regel 89 Absatz 1 GMDV
Artikel 74 Absatz 1 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht wird solange als nicht eingereicht 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 oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Das Amt wird den Antrag auf Einsicht nicht bearbeiten, 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 Gemeinschaftsmarkenmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, 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.

6.11.4 Erstattung von Gebühren

Falls der Antrag auf Ausstellung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien oder auf Auskunft aus den Akten zurückgezogen wird, bevor das Amt ihn bearbeitet hat, wird die Gebühr erstattet, oder im Falle eines vorhandenen laufenden Kontos beim HABM wird dieses Konto nicht belastet.

Falls ein Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt wird, wird die entsprechende Gebühr nicht erstattet. Falls das Amt jedoch nach Zahlung der Gebühr feststellt, dass nicht alle beantragten beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien ausgestellt werden können, werden zu viel gezahlte Gebühren von dem Betrag, der letztendlich fällig ist, erstattet

6.12 Erfordernisse bezüglich der Berechtigung zur Akteneinsicht bezüglich einer unveröffentlichten Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder eines aufgeschobenen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, wenn der Antrag durch einen Dritten eingereicht wird

Artikel 88 Absatz 1, Absatz 2 GMV Artikel 74 GGV Regel 89 Absatz 2 GMDV Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Beantragt ein Dritter (*d. h. jemand anderes als der Anmelder der Gemeinschaftsmarke oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder sein Vertreter*) die Einsicht in die Akten einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung, die noch nicht veröffentlicht worden ist, oder in die Akten eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung gemäß Artikel 50 GGV ist, oder das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist und auf das vor oder bei Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde (siehe Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2 oben), so sind verschiedene Fallgestaltungen denkbar.

Wird der Antrag durch einen Dritten basierend auf einem der in Regel 89 Absatz 2 GMDV (siehe Abschnitt 4.2.1 oben) oder in Artikel 74 Absatz 2 GGDV oder in Artikel 74 Absatz 2 GGV (siehe Abschnitt 4.2.2 oben) genannten Gründe geltend gemacht, so muss der Antrag die Angabe und den Nachweis enthalten, dass der Anmelder der Gemeinschaftsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Akteneinsicht zugestimmt oder erklärt hat, dass er nach Eintragung der Marken gegen den um Akteneinsicht nachsuchenden Antragsteller seine Rechte aus der Marke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend machen wird.

6.12.1 Zustimmung

Die Zustimmung des Anmelders der Gemeinschaftsmarke oder des Anmelders oder Inhabers des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters 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 oder des Anmelders oder Inhabers des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters 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 und 56 GGV).

6.12.2 Erklärung, dass Rechte aus der Gemeinschaftsmarke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend gemacht werden

Regel 89 Absatz 2 GMDV Artikel 74 Absatz 2 GGV Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Stützt sich der Antrag auf die Behauptung, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters die Rechte aus der Marke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster 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 Gemeinschaftsmarke oder des Anmelders des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder des Inhabers der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, der Anmeldung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder des eingetragenen und aufgeschobenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die/das betroffen ist, 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 oder dem Anmelder oder Inhaber

des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zusenden und ihn auffordern, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen. Erklärt der Anmelder der Gemeinschaftsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters seine Zustimmung zur Akteneinsicht, so wird die Einsicht gewährt. Falls der Anmelder der Gemeinschaftsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Stellung nimmt und der Akteneinsicht widerspricht, wird das Amt diese Stellungnahme dem Antragsteller übermitteln. Sämtliche weiteren Stellungnahmen des Antragstellers werden dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke oder dem Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters 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 oder dem Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mitgeteilt. Diese kann von dem beschwerten Verfahrensbeteiligten mit einer Beschwerde angegriffen werden (Artikel 59 und 60 GMV sowie 56 GGV).

6.13 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.

6.13.1 Auskunft aus den Akten

Regel 90 GMDV Artikel 75 GGDV

Das Amt kann auf Antrag Auskünfte aus den Akten von Anmeldungen oder Eintragungen von Gemeinschaftsmarken oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern erteilen.

Auskünfte aus den Akten ohne vorherigen Antrag werden etwa in den folgenden Fallgestaltungen erteilt: Der Beteiligte möchte erfahren, ob eine bestimmte Gemeinschaftsmarkenanmeldung 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 Widersprechender 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.

6.13.2 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.

7 Verfahren zur Gewährung von Zugang zu den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten

Artikel 90 GMV Artikel 75 GGV Regeln 92 und 93 GMDV Artikel 77 und 78 GGDV

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 oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern und über Verfahren, die diese Anmeldungen und die darauf eingetragenen Marken oder Geschmacksmuster betreffen, an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten.

7.1 Gebührenfreiheit

Regeln 92 Absatz 3 und 93 Absätze 1 und 2 GMDV Artikel 77 Absatz 3 und 78 Absätze 1 und 2 GGDV

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskünften aus den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten sind nicht gebührenpflichtig.

Regel 93 Absatz 2 GMDV Artikel 78 Absatz 2 GGDV
--

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.

7.2 Keine Beschränkung auf unveröffentlichte Anmeldungen

Artikel 90 GMV
Artikel 75 GGV
Regeln 88 und 92 Absatz 1 GMDV
Artikel 72 und Artikel 77 Absatz 1 GGDV

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskünften aus den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten unterliegen nicht den Beschränkungen des Artikels 88 GMV und des Artikels 74 GGV. Somit kann diesen Institutionen auch Zugang zu den Akten noch nicht veröffentlichter Gemeinschaftsmarkenmeldungen (siehe Abschnitt 4.2.1 oben) und eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung sind (siehe Abschnitt 4.2.2 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 Buchstabe b GMDV und Artikel 72 Buchstabe b GGDV benannten Unterlagen nicht zugänglich gemacht.

Regeln 88 und 93 Absatz 2 GMDV
Artikel 74 GGV und Artikel 72 und 78 Absatz 2 GGDV

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 GMDV oder des Artikels 74 GGV, so als ob die Akteneinsicht von einem Dritten beantragt worden wäre.

Regel 93 Absatz 3 GMDV
Artikel 78 Absatz 4 GGDV

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 einerseits und eines angemeldeten Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters gemäß Artikel 74 GGV und Artikel 72 GGDV andererseits unterliegt.

7.3 Form der Einsichtnahme

Regel 93 Absatz 1 GMDV
Artikel 78 Absatz 1 GGDV

Die Einsicht in die Akten einer angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke bzw. eines angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters 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 einer GM 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	9
3.3	Verfahrenssprache.....	9
3.4	Bezeichnung des Antrags.....	10
3.5	Das Recht des Antragstellers auf Antragstellung.....	10
3.6	Vertretung im Antragsverfahren.....	10
3.6.1	Vertretungszwang.....	10
3.6.2	Zugelassene Vertreter	11
3.7	Identifizierung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.....	11
3.8	Verfallene Eintragungen	11
3.9	Angabe der Nichtigkeitsgründe, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen	12
3.9.1	Nichtigkeitsgründe	12
3.9.2	Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen	13
3.9.3	Zulässigkeit hinsichtlich eines der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe .	15
3.10	Unterzeichnung des Antrags.....	15
3.11	Übermittlung von Schriftstücken	15
3.12	Gebührenzahlung.....	16
3.13	Verfahrensweise bei Mängeln.....	16
3.14	Übermittlung an den Inhaber	17
3.15	Beteiligung eines angeblichen Rechtsverletzers	17
4	Kontradiktorischer Teil des Verfahrens	18
4.1	Austausch von Schriftsätzen.....	18
4.1.1	Stellungnahme des Inhabers.....	18
4.1.1.1	Allgemeine Grundsätze	18
4.1.1.2	Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke	18
4.1.2	Übersetzung der Stellungnahme des Inhabers	19
4.1.3	Umfang der Verteidigung.....	19

4.1.4	Replik des Antragstellers	20
4.1.4.1	Allgemeine Grundsätze	20
4.1.4.2	Übersetzung der Replik des Antragstellers	21
4.1.4.3	Nachweis der Benutzung einer älteren Marke	21
4.1.5	Beendigung des Austauschs von Stellungnahmen	22
4.1.6	Fristverlängerung und Aussetzung	22
4.1.6.1	Fristverlängerung	22
4.1.6.2	Aussetzung	23
4.1.7	Beweisaufnahme	24
4.1.8	Mündliche Verhandlung	24
4.2	Prüfung	25
4.2.1	Beginn der Prüfung	25
4.2.2	Prüfung der Nichtigkeitsgründe	25
5	Die verschiedenen Nichtigkeitsgründe	27
5.1	Nichtvorliegen eines Geschmacksmusters	27
5.1.1.	Lebende Organismen	27
5.1.2.	Ideen und Benutzung	27
5.2	Keine Rechtsinhaberschaft	28
5.3	Technische Funktion	28
5.3.1	Zweck	28
5.3.2	Prüfung	29
5.3.3	Alternative Formen	30
5.4	Geschmacksmuster von Verbindungselementen	30
5.5	Fehlen von Neuheit und Eigenart	31
5.5.1	Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters	31
5.5.1.1	Allgemeine Grundsätze	31
5.5.1.2	Amtliche Veröffentlichungen	32
5.5.1.3	Ausstellungen und Verwendung im Verkehr	33
5.5.1.4	Offenbarungen per Internet	34
5.5.1.5	Unter Eid oder an Eides statt abgegebene schriftliche Erklärungen (eidesstattliche Versicherungen)	34
5.5.1.6	Unzureichende Offenbarung	35
5.5.1.7	Offenbarung gegenüber einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit	36
5.5.1.8	Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist	36
5.5.1.9	Schonfrist	37
5.5.2	Beurteilung von Neuheit und Eigenart	38
5.5.2.1	Allgemeine Grundsätze	38
5.6	Kollision mit älteren Geschmacksmustern	48
5.7	Verwendung eines älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft	48
5.7.1	Zeichen mit Unterscheidungskraft	49
5.7.2	Verwendung in einem jüngeren Geschmacksmuster	49
5.7.3	Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützten Antrags (älteres Zeichen mit Unterscheidungskraft)	49
5.7.4	Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung	50
5.8	Unerlaubte Verwendung eines nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützten Werks	51
5.8.1	Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV gestützten Antrags (älteres Urheberrecht)	51

5.8.2	Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung	52
5.9	Teilweise Nichtigkeit	52
5.10	Nichtigkeitsgründe, die allein durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats anwendbar werden	53
6	Beendigung des Verfahrens	53
6.1	Beendigung des Verfahrens ohne eine Entscheidung in der Sache	53
6.2	Kostenentscheidung	54
6.2.1	Fälle, in denen eine Kostenentscheidung erforderlich ist.....	54
6.2.2	Fälle, in denen keine Kostenentscheidung erforderlich ist	54
6.2.2.1	Parteivereinbarung über die Kosten	54
6.2.2.2	Kostenverteilung.....	54
6.2.2.3	Kostenfestsetzung.....	55
6.3	Fehlerberichtigung und Registereintragung	56
6.3.1	Fehlerberichtigung.....	56
6.3.2	Registereintragung	56
7	Beschwerde	57
7.1	Beschwerderecht.....	57
7.2	Abhilfe	57

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 Entscheidungsbegründungspflicht dient dem doppelten Ziel, die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte schützen können, und es außerdem der nächsten Instanz zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen. Außerdem ist die Entscheidungsbegründungspflicht eine wesentliche Formvorschrift, da sie sich von der Frage unterscheidet, ob die aufgeführten Gründe korrekt sind, was die materielle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Maßnahme betrifft (Urteil vom 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334 § 67-68 und die darin zitierte Rechtsprechung).

Die Nichtigkeitsabteilung muss über jeden von den Beteiligten vorgetragene(n) Klagegrund entscheiden (siehe Urteil vom 10/06/2008, T-85/07, Gabel, EU:T:2008:186, § 20). Die Nichtigkeitsabteilung ist jedoch nicht gehalten, ihre Beurteilung des Werts

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. 6/2001 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.

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 15/06/2000, C-237/98 P, „Dorsch Consult / Rat und Kommission“ ECLI:EU:C:2000:321, § 51). Es reicht aus, dass die Nichtigkeitsabteilung die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen anführt, die im Zusammenhang mit der Entscheidung entscheidungserheblich sind (siehe Urteil vom 12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 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 Kontextes sowie sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (siehe Urteil vom 07/02/2007, T-317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 57).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensgrundsätze, Absatz 1 Angemessene Begründung, erklärt sind.

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 (Artikel 62 GGV).

Zu diesem Zweck fordert die Nichtigkeitsabteilung die Beteiligten auf, eine Stellungnahme zu den Schriftsätzen anderer Beteiligten oder zu den Mitteilungen des Amtes selbst so oft wie erforderlich 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 (Urteil vom 20/04/2005, T-273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 64-65).

Die Nichtigkeitsabteilung kann ihre Analyse der Tatsachen auf die praktische Erfahrung stützen, die sie allgemein aus der Vermarktung allgemeiner Konsumgüter erlangt hat, die 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.

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensvorschriften, Absatz 2 Recht auf rechtliches Gehör, erklärt sind.

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 (Entscheidung vom 22/04/2008, ICD 4 448).

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 worden war. 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 eingereichten 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 (Entscheidung vom 22/04/2008, ICD 4 448).

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 01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 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 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-44).

Erfolgt das Vorbringen per Fax, sollte der Beteiligte im Begleitschreiben angeben, ob auch eine Bestätigungskopie (die gegebenenfalls Dokumente in Farbe enthalten kann) verschickt wurde. Sowohl das Faxschreiben als auch die Bestätigungskopie sollten innerhalb der gesetzten Frist beim Amt eingehen. Gemäß Artikel 63 Absatz 2 GGV kann das Amt eine Bestätigungskopie, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht wurde, berücksichtigen.

Wenn die Frist noch läuft, kann der Beteiligte gemäß Artikel 57 Absatz 1 GGDV eine Verlängerung der Frist betragen.

Allgemeine Informationen zu den Fristen und zur Weiterbehandlung siehe die Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 1 Kommunikationsmittel, Fristen.

Hinsichtlich vollständiger oder unleserlicher Faxschreiben siehe Absatz 3.11 weiter unten.

Die Antragsteller seien jedoch daran erinnert, dass die weiter unten in Absatz 3.11 genannte Frist von einem Monat nur für die Einreichung eines Antrags auf Nichtigerklärung (für die vom Amt keine Frist festgesetzt wird), aber nicht für die anderen Verfahrensschritte, für die das Amt eine Frist festsetzt, gilt.

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

Bei Nichtigkeitsverfahren für Geschmacksmuster gilt eine andere Sprachenregelung als bei Verfahren für Marken.

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 Nichtigerklärung 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 wird das Amt den Antrag als unzulässig zurückweisen (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). Der Anspruch wird auf der Grundlage des internationalen oder nationalen Rechts oder des Rechts der Europäischen Union geprüft, das für das in Rede stehende ältere Recht bzw. das amtliche Kennzeichen maßgeblich ist.

Hinsichtlich der Substanziierung 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 wird das Amt den Antrag als unzulässig zurückweisen (Artikel 77 Absatz 2 GGV; Artikel 30 Absatz 1 und Artikel 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 Nichtigerklärungsabteilung den Vorgaben des Gerichtshofs in seinem Urteil vom 22/11/1978 in der Rechtssache C-33/78, Somafer SA, EU:C:1978:205, § 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 Europäischen Union 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) (Entscheidung vom 16/06/2011, ICD 8 231).

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).

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 *eingetragen*, wird unterschieden, ob das ältere Geschmacksmuster bzw. die ältere Marke ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder eine Gemeinschaftsmarke ist. Ist das ältere Recht ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder eine Gemeinschaftsmarke, braucht der Antragsteller keine Unterlagen einzureichen. Die Prüfung der Substanziierung erfolgt für die Daten in der Datenbank des Amtes. In allen anderen Fällen muss der

Antragsteller dem Amt die Einreichung und Eintragung des älteren Geschmacksmusters bzw. des eingetragenen Zeichens mit Unterscheidungskraft nachweisen. Zur Substanziierung der Existenz eines älteren Geschmacksmusters werden folgende Dokumente anerkannt: (1) Bescheinigungen einer zuständigen amtlichen Stelle, (2) Auszüge aus amtlichen Datenbanken (siehe die Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 1 Verfahrensfragen, Absatz 4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken, (3) Auszüge aus Amtsblättern der zuständigen nationalen Ämter und der WIPO.

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 Substanziierung 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 Darstellung 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 etc.), 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 Nichtigerklärung 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 Nichtigerklärung können beim Amt auf dem Postwege, durch persönliche Übergabe oder per 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 Nichtigerklärung 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 Faxesendung 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 die vorbestehenden Geschmacksmuster oder älteren 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 10/03/2008, R 0586/2007-3 – Barbecues, § 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 GG GebV); 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 GG GebV).

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 18/10/2012 in der Rechtssache C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:3835, § 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

Grundsätzlich gelten die Regeln über die Darstellung in Gemeinschaftsmarkenverfahren sinngemäß für Nichtigkeitsverfahren von Gemeinschaftsgeschmacksmustern (siehe die Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 5 Berufsmäßige Vertretung).

Wenn die Vertretung vorgeschrieben ist und der Inhaber nicht länger vertreten wird, fordert die Nichtigkeitsabteilung den Inhaber auf, einen Vertreter zu ernennen. Wenn der Inhaber dem nicht nachkommt, werden Verfahrenserklärungen durch den Inhaber nicht berücksichtigt und der Nichtigkeitsantrag wird auf der Beweisgrundlage behandelt, die der Nichtigkeitsabteilung vorliegt.

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 (Urteile vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 66-72; vom 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 87. Siehe auch Entscheidung vom 15/11/2013, R 1386/2012-3, Cinturones, § 21).

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 (Urteil vom 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 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 26/02/2009 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 nachstehenden Abschnitt 5.9).

Der Antrag auf Beibehaltung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in geänderter Form ist während des Nichtigkeitsverfahrens – und zwar vor Abschluss des schriftlichen Teils – 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 vom Antragsteller 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). 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 22/11/2009, R 0690/2007-3 – Chaff cutters, § 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 Antragsteller 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 Antragsteller 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 05/03/2009, C-90/08 P, *Corpo livre*, EU:C:2009:135, § 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 16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 68-77).

Die Nichtigkeitsabteilung teilt den Beteiligten ihre Entscheidung über die Gewährung oder Ablehnung der 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. Entscheidet die Nichtigkeitsabteilung, keine Aussetzung zu gewähren, so begründet sie diese Entscheidung entweder zum Zeitpunkt der Ablehnung der Aussetzung oder in der Entscheidung über die Beendigung des Verfahrens.

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 kann durch die Nichtigkeitsabteilung oder auf Antrag eines Beteiligten angeordnet werden (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 13/05/2008, R 0135/2007-3 – Automatic machines for games, § 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 diese 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 werden ein Exemplar der Niederschrift erhalten, das den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthält (Artikel 46 GGDV).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensvorschriften, Absatz 5 Mündliche Verhandlung erklärt sind.

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 können (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 (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 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 17/04/2008, R 0976/2007-3 – Radiators for heating, § 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 02/08/2007, R 1456/2006-3 – Saucepan handle, § 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 22/11/2006, R 0196/2006-3 – Underwater motive device). Dementsprechend kann die Nichtigkeitsabteilung, wenn der Antragsteller seinen Antrag auf fehlende Eigenart stützt, die Neuheit des angefochtenen Geschmacksmusters überprüfen.

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 vorgetragenen Nichtigkeitsgründen stattgegeben, so trifft die Nichtigkeitsabteilung keine Entscheidung über die übrigen Nichtigkeitsgründe (siehe Entscheidung vom 15/12/2004, 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 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L.,

EU:T:2004:268 und Beschluss vom 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

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 (außer in dem Fall, in dem sie einen „Satz von Erzeugnissen“ bilden, siehe Artikel 3 GGV und die Richtlinien, Prüfung von Anmeldungen von eingetragenen Geschmacksmustern, Zusätzliche Erfordernisse bei der Darstellung des Geschmacksmusters, Absatz 5.2.3 Sätze von Artikeln) oder wenn die grafische Wiedergabe lediglich aus Darstellungen natürlicher Objekte (Landschaften, Früchte, Tiere usw..) besteht, bei denen es sich nicht um Erzeugnisse im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b GGV handelt.

5.1.1. Lebende Organismen

Ein Geschmacksmuster, das das Erscheinungsbild eines lebenden Organismus in seinem natürlichen Zustand offenbart, ist grundsätzlich abzuweisen. Auch wenn die in Rede stehende Form von der Form des entsprechenden üblichen lebenden Organismus abweicht, sollte das Geschmacksmuster abgewiesen werden, wenn *prima facie* nichts darauf schließen lässt, dass die Form auf einen industriellen oder handwerklichen Prozess zurückgeht (in Analogie zur Entscheidung vom 18/02/2013, R 0595/2012-3 – Groente en fruit, § 11).



Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird nicht für nichtig erklärt, wenn aus der Wiedergabe hervorgeht, dass das Erzeugnis kein Lebewesen darstellt, oder wenn in der Angabe des Erzeugnisses festgelegt ist, dass dieses Erzeugnis künstlich ist (siehe insbesondere Klasse 11-04 der Locarno-Klassifikation).

5.1.2. Ideen und Benutzung

Das Geschmacksmusterrecht schützt das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, es schützt jedoch nicht die Idee, die einem Geschmacksmuster zugrunde liegt (Urteil vom 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 72). Auch die Benutzungs- oder Funktionsbedingungen werden nicht durch ein

Geschmacksmuster geschützt (Urteil vom 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 52).

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 (Entscheidung vom 11/02/2008, R 0064/2007-3, Loudspeaker, § 15).

Artikel 15 Absatz 1 GGV, welcher die Geltendmachung der Berechtigung auf ein 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

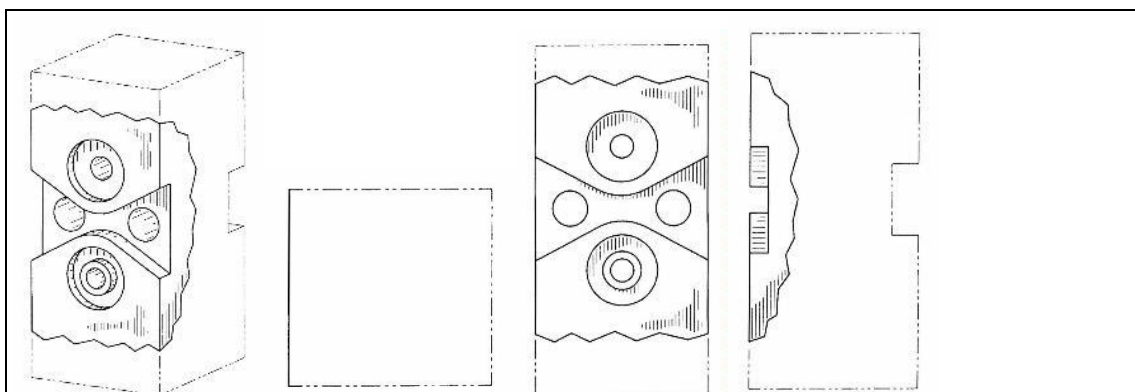
Artikel 8 Absatz 1 GGV lautet: „Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.“

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 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 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 (Entscheidung vom 29/04/2010, R 0211/2008-3, Fluid distribution equipment, § 36).



Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 232996-0008 (3. Beschwerdekammer, Entscheidung vom 29/04/2010, R 0211/2008-3)

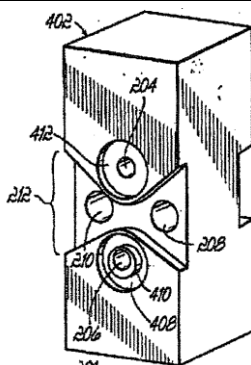


FIG. 4

Zeichnung aus der früheren Anmeldung eines europäischen Patents (EP 1 568 418 A2) über ein „Verfahren und System 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, jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, soweit dieses die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (in Analogie zum Urteil vom 18/03/2010 in der Rechtssache T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 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).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensvorschriften, Absatz 4.3 Begutachtung durch Sachverständige, erklärt sind.

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 (Entscheidungen vom 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 31-32; vom 10/06/2013, R 2466/2011-3, Blades, § 15-16).

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 20/11/2007, ICD 2 970).

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, das 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).

Der Begriff „*Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs*“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 GGV ist nicht auf Personen beschränkt, die an der Gestaltung von Geschmacksmustern und der Entwicklung oder Fertigung von Erzeugnissen auf der Grundlage dieser Geschmacksmuster im betreffenden Wirtschaftszweig beteiligt sind. In Artikel 7 Absatz 1 GGV sind keine Einschränkungen in Bezug auf die Art der Tätigkeit natürlicher oder juristischer Personen vorgesehen, die als Teil dieser *Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs* angesehen werden können. Demzufolge können auch Händler Teil dieser „*Fachkreise*“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 GGV sein (siehe in Analogie zum Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27).

„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.

Der Antragsteller muss die Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters substantzieren.

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 und Artikel 63 Absatz 1 GGV) (Entscheidung vom 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 38).

Auf andere Ausnahmen wird nachstehend in den Abschnitten 5.5.1.7 und 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 (Entscheidungen vom 27/10/2009, R 1267/2008-3, Watches, § 35 ff.; und vom 07/07/2008, R 1516/2007-3, Cans, § 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 (Urteil vom 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20). Dies gilt auch, wenn Wiedergaben in einer Patentanmeldung das Erscheinungsbild eines industriellen oder handwerklichen Gegenstands zeigen (siehe Entscheidung vom 22/03/2010, R 0417/2009-3, Drinking straws, § 21). Dokumente, die sich in einem Patent- oder Markenamt befinden, der Öffentlichkeit jedoch nur nach Antrag auf Akteneinsicht zur Verfügung stehen, können nicht als den Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt geworden angesehen werden und beweisen daher nicht die Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters im Sinne von Artikel 7 GGV (Entscheidungen vom 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 39-43 und vom 15/04/2013, R 0442/2011-3, Skirting Boards, § 26).

Zur Substanziierung der Offenbarung muss in der Eintragungsurkunde das Datum der Veröffentlichung unabhängig vom Datum der Anmeldung oder dem Datum der Eintragung angegeben sein. Die Veröffentlichung eines nationalen Patentamtes im Amtsblatt muss als Offenbarung gewertet und der Öffentlichkeit gemäß Artikel 7 Absatz 1 GGV zugänglich gemacht werden (Urteil vom 07/11/2013, T-666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 25). Die Frage, ob die Veröffentlichung vor oder nach der Eintragung stattfindet oder nicht, ist nicht von Belang (Entscheidung vom 15/04/2013, R 0442/2011-3, Skirting Boards, § 24).

Darüber hinaus genügt es, 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 14/11/2006, ICD 2 061).

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 Entscheidungen vom 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 73-82; und vom 01/06/2012, R 1622/2010-3, Lamps, § 24). Die Frage, ob Ereignisse, die außerhalb der Europäischen Union stattfinden, vernünftigerweise Personen, die Teil dieser Fachkreise sind, bekannt sein konnten, ist eine Tatsachenfrage, deren Beantwortung von der Beurteilung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls durch das HABM abhängt (Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34).

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 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 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 (Entscheidung vom 22/10/2007, R 1401/2006-3, Ornamentation, § 25) oder aus einem Drittland in die Europäische Union eingeführt wurden (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) oder Gegenstand eines Kaufvertrags zwischen zwei europäischen Fachunternehmen waren (Urteil vom 09/03/2012, T-450/08, Phials, § 30-45).

Im Hinblick auf die Einreichung von Katalogen hängt deren Beweiswert nicht davon ab, ob sie an die breite Öffentlichkeit verteilt werden. Kataloge, die nur Fachkreisen zugänglich gemacht werden, können ebenfalls gültige Beweismittel sein, wenn man bedenkt, dass die für die Bewertung der Offenbarung maßgeblichen Verkehrskreise die „Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs“ (Artikel 7 Absatz 1 GGV) sind.

Das Ausmaß oder die Begleitumstände der Verteilung der Kataloge können relevante Faktoren sein (Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36). Was allerdings im Zusammenhang mit Artikel 7 GGV entscheidend ist, ist die Frage, ob die europäischen Fachkreise in ihrer Gesamtheit angemessene Gelegenheit hatten, Zugang zu dem Geschmacksmuster zu bekommen, ungeachtet der tatsächlichen Zahl, die diese Gelegenheit nutzten und letztendlich mit dem offenbarten Geschmacksmuster konfrontiert wurden.

Das Amt unterzieht alle vom Antragsteller eingereichten Unterlagen einer Gesamtbewertung, um zu prüfen, ob diese offenbart wurden, einschließlich der Frage, ob ein Katalog authentisch ist und in den interessierten Kreisen verbreitet wurde.

Es genügt, dass die Offenbarung zu einem mit hinreichender Sicherheit bestimmbareren Zeitpunkt vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters erfolgte, selbst wenn das genaue Offenbarungsdatum unbekannt ist (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

5.5.1.4 Offenbarungen per Internet

Informationen, die im Internet oder in Online-Datenbanken offenbart werden, gelten ab dem Tag, an dem die Informationen veröffentlicht 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.

Ein Geschmacksmuster auf einer Webseite gilt auch dann als offenbart, wenn der Zugang (etwa durch Passwortschutz) auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt oder zahlungspflichtig ist (was einem Buchkauf oder Zeitschriftenabonnement vergleichbar wäre). Bei der Prüfung, ob eine solche Offenbarung den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht vernünftigerweise hätte bekannt sein können, können Aspekte wie Zugänglichkeit und Suchbarkeit dieser Webseite berücksichtigt werden.

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 14/10/2009, R 0316/2008-3, Fireplaces, § 22. In Analogie zum Urteil vom 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 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 (Urteil vom 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 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 (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10 Watches, EU:T:2011:269, § 33-36).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 6 Benutzungsnachweis, Kapitel 3.3.2.3, Erklärungen, erklärt sind.

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 (Entscheidung vom 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecues, § 22 ff.).

Da weder die GGV noch die GGDV vorschreiben, dass die Offenbarung durch eine bestimmte Art von Beweismittel nachzuweisen ist, ist in Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v GGDV lediglich geregelt, dass „Unterlagen“ einzureichen sind, „die die Existenz dieser älteren Muster belegen“. Ebenso gibt es keine Bestimmungen bezüglich einer verbindlich vorgeschriebenen Art von Beweismitteln, die vorzubringen sind. In Artikel 65 GGV sind verschiedene Möglichkeiten für die vor dem Amt vorzubringenden Beweismittel aufgelistet, doch aus dem Wortlaut dieses Artikels wird deutlich, dass diese Liste nicht erschöpfend ist („sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig“). Dementsprechend liegen Beweismittel zum Nachweis der Offenbarung im Ermessen des Antragstellers, und es können grundsätzlich alle Beweismittel, mit denen die Offenbarung nachgewiesen werden kann, anerkannt werden.

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 (Urteil vom 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 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 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25 und 30-45).

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 oben). Ältere Geschmacksmuster, die nicht ausdrücklich durch den Antragsteller als relevante vorbestehende Geschmacksmuster bezeichnet werden, bleiben daher außer Betracht (siehe Entscheidung vom 04/10/2006, ICD 2 228).

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 (Entscheidung vom 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecues, § 22 ff.).

Es ist möglich, dass das Geschmacksmuster durch eine Offenbarung an ein Unternehmen den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweiges in ausreichendem Umfang offenbart wird. Ob dies geschieht oder nicht, ist von Fall zu Fall zu prüfen (Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36).

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 (Entscheidung vom 20/06/2005, ICD 172, § 22).

Die Beweislast für Sachverhalte, die die Vertraulichkeit begründen, liegt beim Inhaber des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

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 und 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 eines Geschmacksmusterrechts oder eines Gebrauchsmusters 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 und Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 10 Absatz 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 (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 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 02/05/2011, R 0658/2010-3, Lighting devices, § 37-39).

Artikel 7 Absatz 2 GGV schützt auch gegen den Einwand fehlender Eigenart im Sinne von Artikel 6 GGV (Entscheidung vom 02/05/2011, R 0658/2010-3, Lighting devices, § 40). Die in Artikel 7 Absatz 2 GGV geregelte Ausnahme kann daher Anwendung finden, wenn das zuvor offenbarte Geschmacksmuster entweder im Sinne von Artikel 5

GGV identisch mit dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist oder das zuvor offenbarte Geschmacksmuster keinen anderen Gesamteindruck hervorruft.

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 25/07/2009, R 552/2008-3, MP3 player recorder, § 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 der relevanten vorbestehenden Geschmacksmuster zu prüfen. Die relevanten vorbestehenden Geschmacksmuster bestehen 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 widerlegt werden durch das Verbinden von Merkmalen, die für sich genommen und von mehreren älteren Geschmacksmustern abgeleitet werden, jedoch durch ein oder mehrere einzelne ältere Geschmacksmuster (Urteile vom 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 23-35 und vom 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Eine Verbindung bereits offenbarter 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 den relevanten vorbestehenden

Geschmacksmustern 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 (Entscheidung vom 23/06/2008, ICD 4 919).

„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 03/08/2009, R 1052/2008-3, Electrical contractors, § 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 (Urteile vom 20/01/2015, T-616/13, Heat exchanger inserts, EU:T:2015:30, § 14-16).

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 22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 21).

Wo die für ein Bauelement benutzten Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses nur zum Teil sichtbar sind, beschränkt sich der Vergleich mit den relevanten vorbestehenden Geschmacksmustern auf die sichtbaren Teile.

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 13/10/1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen). Gleichermaßen 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 (Entscheidung vom 10/03/2008, R 0586/2007-3. Barbecues, § 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 (Urteil vom 22/06/2010, T-153/08, Communication equipment, § 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 (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, §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 25/10/2011, R 0978/2010-3, Part of sanitary napkin, § 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 28/07/2009, R 921/2008-3, Nail files, § 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 (Entscheidung vom 08/11/2006, R 0216/2005-3, Cafetera, § 23-26):

	
<p>Angefochtenes GGM Nr. 5 269-0001 (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

Die „Benutzereigenschaft“ setzt voraus, dass die betroffene Person das Erzeugnis, in welches das Geschmacksmuster aufgenommen wurde, zu dem für dieses Erzeugnis vorgesehenen Zweck benutzt (Urteile vom 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; vom 06/06/2013, T-68/11, Uhrenzifferblätter, EU:T:2013:298, § 58).

Der Begriff des „informierten Benutzers“, der sich auf eine fiktive Person bezieht, 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. Der informierte Benutzer kennt, auch wenn er selbst kein Entwerfer oder technischer Experte ist (und daher auch nicht unbedingt weiß, welche Aspekte des betreffenden Erzeugnisses durch die technische Funktion vorgegeben sind, wie im Urteil vom 22/06/2010, T-153/08, Communication equipment, EU:T:2010:248, § 48, festgestellt wurde), die verschiedenen Geschmacksmuster, die es in der betreffenden Branche gibt. Er hat ein gewisses Wissen über die Merkmale, die diese Geschmacksmuster in der Regel aufweisen, und widmet diesen, wenn er die betreffenden Erzeugnisse benutzt, aufgrund ihres Interesses an den betreffenden Erzeugnissen relativ viel Aufmerksamkeit (Urteile vom 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 und 59; T-153/08, Communication equipment, EU:T:2010:248, § 47; vom 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

Mit anderen Worten, 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.

Der informierte Benutzer ist weder Hersteller noch Verkäufer der Erzeugnisse, in welche die betreffenden Geschmacksmuster aufgenommen werden sollen (Urteil vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 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 (Urteil vom 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 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 (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 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 (Urteil vom 18/10/2012, verbundene Rechtssachen C-101/11P und C-102/11P, „Ornamentation“, EU:C:2012:641, § 54 -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 (Urteile vom 22/06/2010, T-153/08, EU:T:2010:248, § 64-66 und 72; vom 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; vom 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30; vom 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57).

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 (Urteile vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; vom 28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; Entscheidung vom 30/07/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 ff.).

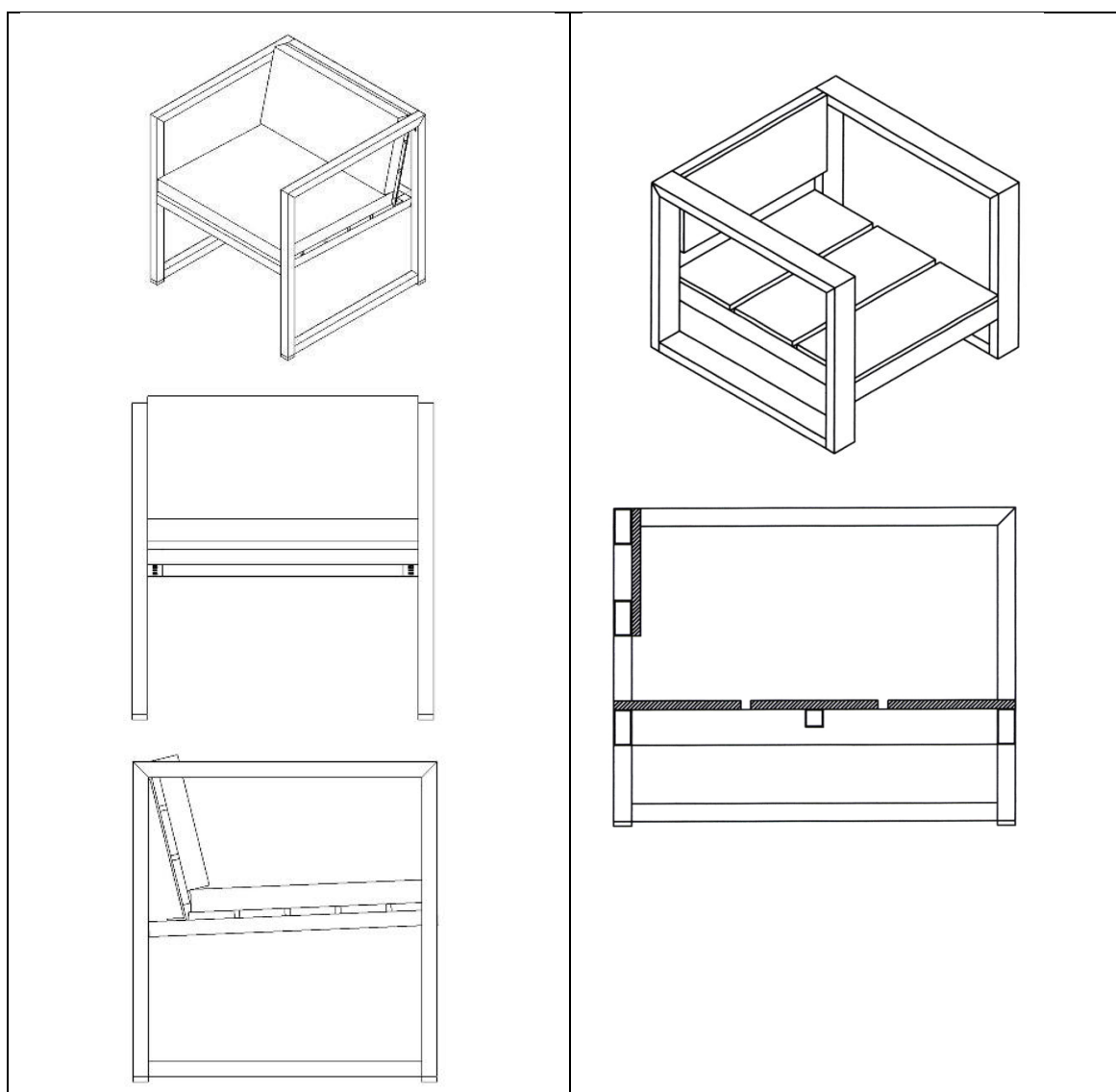
Drittens sind Ähnlichkeiten, die Merkmale betreffen, hinsichtlich derer der Entwerfer nur beschränkte Gestaltungsfreiheit hatte, nur von geringer Bedeutung für den Gesamteindruck, den die betreffenden Geschmacksmuster beim informierten Benutzer hervorrufen (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

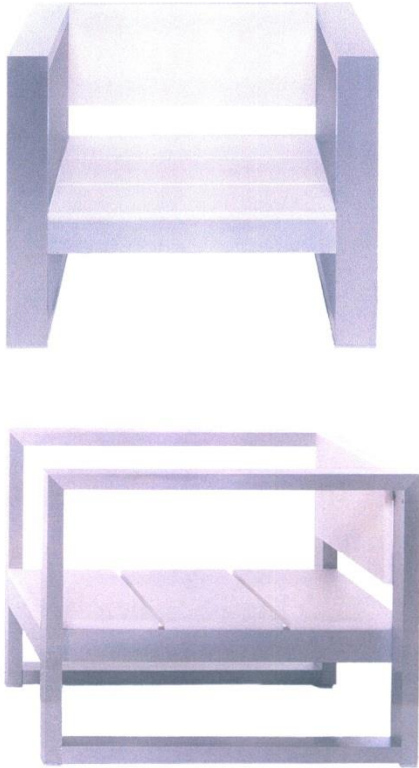
Viertens kann der informierte Benutzer, wenn er mit Sättigung der vorbestehenden Technik aufgrund der Dichte des bestehenden Geschmacksmusterschatzes vertraut ist, leichter auf sogar geringe Unterschiede zwischen den Geschmacksmustern reagieren, die somit einen anderen Gesamteindruck erzeugen können (Urteile vom 13/11/2012, T-83/11 und T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; vom 12/03/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Um eine tatsächliche Auswirkung einer solchen Sättigung auf die Wahrnehmung des informierten Nutzers nachzuweisen, muss der Inhaber des angefochtenen Geschmacksmusters ausreichende Beweise für den bestehenden Geschmacksmusterschatz und seine Dichte zum Anmeldetag oder Prioritätstag des angefochtenen Geschmacksmusters vorlegen (Entscheidungen vom 10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiator I, § 36, 47; 9/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

Beispielsweise wurde festgestellt, dass sich der Gesamteindruck des GGM Nr. 1 512 633-0001 von dem des älteren Geschmacksmusters (Nr. 52 113-0001) unterscheidet. Auf einem Gebiet, auf dem der Grad der Freiheit des Designers oder der Designerin bei der Entwicklung seines oder ihres Geschmacksmusters nicht durch technische oder rechtliche Aspekte beschränkt sei, bestätigte das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer, wonach die unterschiedlichen Gesichtspunkte der beiden 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 (Urteil vom 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37).

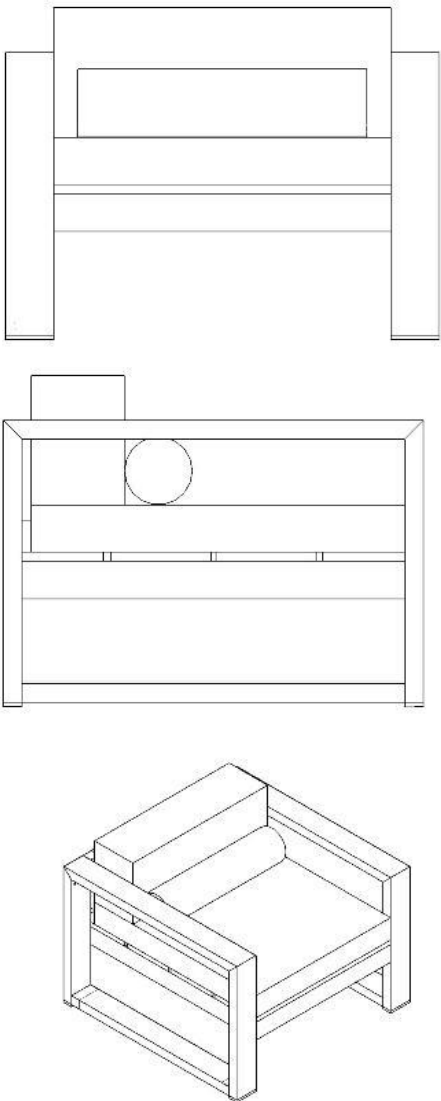
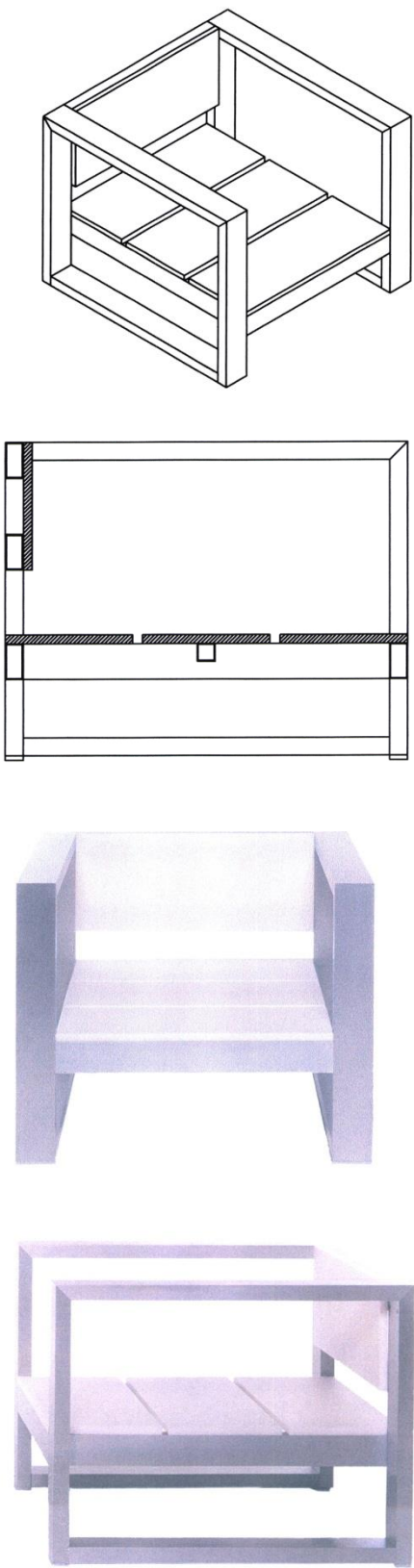
Nach Auffassung des Gerichts muss dem Unterschied zwischen den in Rede stehenden Geschmacksmustern im Hinblick auf den Winkel der Rückenlehne und den Sitz des Sessels, die in dem angefochtenen Geschmacksmuster wiedergegeben werden, Rechnung getragen werden, wobei zu beachten ist, dass sich der beim informierten Verbraucher hervorgerufene Gesamteindruck zwangsläufig nach der Art der Nutzung des betreffenden Erzeugnisses richtet. Da eine schräge Rückenlehne und ein geneigter Sitz einen anderen Komfort bieten als eine gerade Rückenlehne und ein gerader Sitz, dürfte die Art der Nutzung dieses Sessels durch einen verständigen Verbraucher dadurch beeinflusst werden (Urteil vom 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).



	
<p>Angefochtenes GGM Nr. 1 512 633-0001, Genehmigung erteilt von Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Älteres GGM Nr. 52 113-0001, Genehmigung erteilt von Mr Esteve Cambra (Designer: Herr Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Im Gegensatz dazu stellte das Gericht 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, im unteren Bereich der Sessel positionierte Sitze usw.) (Urteil vom 04/02/2014, T-357/12, „Armchairs, EU:T:2014:54, § 44-60).

Das Gericht bestätigte die Auffassung der Beschwerdekammer (Entscheidung vom 27/04/2012, R 0969/2011-3, Armchairs), dass die Kissen bei der Bewertung des durch die Geschmacksmuster hervorgerufenen Gesamteindrucks von geringerer Bedeutung seien als das Gestell der Sessel, weil die Kissen keine festen Bestandteile seien, sondern problemlos vom Haupterzeugnis getrennt werden könnten und weil sie häufig auch einzeln verkauft und gekauft würden, und zwar zu relativ geringen Kosten im Vergleich zu den Kosten des Sesselgestells. Der informierte Benutzer nehme die Kissen lediglich als optionales Zubehör wahr. Sie könnten nur schwerlich als „wesentlicher Teil des Geschmacksmusters“ angesehen werden. Daher werde der durch die in Rede stehenden Geschmacksmuster erzeugte Gesamteindruck durch das Gestell des Sessels selbst und nicht durch die Kissen bestimmt, die als sekundäre Elemente angesehen werden könnten (Urteil vom 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 37-38).

	
<p>Angefochtenes GGM Nr. 1 512 633-0003, Genehmigung erteilt von Sachi Premium –</p>	<p>Älteres GGM Nr. 52 113-0001, Genehmigung erteilt von Mr Esteve</p>

Outdoor Furniture, Lda.	Cambra (Designer: Mr Jose Ramón Esteve Cambra)
-------------------------	--

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), jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, insoweit dieses die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 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 (Urteile vom 13/11/2012, T-83/11 und T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Je größer der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des angefochtenen Geschmacksmusters ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass geringfügige Unterschiede zwischen den in Rede stehenden Geschmacksmustern genügen, um beim informierten Benutzer einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen. Je stärker dagegen 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 (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67 und 72). Wenn der Entwerfer daher bei der Entwicklung eines Geschmacksmusters über einen hohen Grad der Gestaltungsfreiheit verfügt, spricht dies ebenfalls dafür, dass Geschmacksmuster, die keine erheblichen Unterschiede aufweisen, bei einem informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck hervorrufen (Urteil vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 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 (Urteile vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; vom 06/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21-22; und vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 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 (Urteil vom 22/06/2010,

T-153/08, Communications equipment, § 58; Entscheidung vom 01/06/2012, R 0089/2011-3, Corkscrews, § 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 02/07/1999 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 (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 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 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 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 Inhaber 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 die Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 4 Artikel 8 Absatz 4 GMV, Absatz 3.2, Sonstige ältere Rechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 GMV).

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 (Urteile vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; vom 25/04/2013, T-55/12, Cleaning device, EU:T:2013:219, § 23; und Entscheidung vom 09/08/2011, R 1838/2010-3, Instrument for writing, § 43).

Beinhaltet ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft, ohne dass klargelegt 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 18/09/2007, R 0137/2007-3, Containers, § 20).

5.7.3 Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützten Antrags (älteres Zeichen mit Unterscheidungskraft)

Neben den Elementen, die unter Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV genannt werden, muss der Antrag Folgendes enthalten:

- Darlegungen zum Inhalt des nationalen Rechts des Mitgliedstaates, dessen Anwendung der Antragsteller begehrt, erforderlichenfalls einschließlich Rechtsprechung bzw. Schrifttum (die in den Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 4 Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 GMV, Absatz 4 Beweislast der 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; das Gleiche gilt, wenn sich der Antragsteller auf eine Verwechslungsgefahr mit einer älteren eingetragenen nationalen Marke beruft; 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 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 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 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

Der Antragsteller muss lediglich nachweisen, dass ihm das Recht zusteht, die Verwendung des jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu untersagen, und dass der Nachweis der Ausübung 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 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 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 22/10/2008 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 (Urteil vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 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, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, und Abschnitt 5, Bekannte Marken, 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 (Urteile vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; vom 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39 und 42).

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 (Urteil vom 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 34) (siehe weiter oben Abschnitt 4.1.6.2 Aussetzung).

Da Zeichen mit Unterscheidungskraft für bestimmte Waren oder Dienstleistungen geschützt werden, prüft die Nichtigkeitsabteilung das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf die Waren, für welche es bestimmt ist (Urteil vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 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), jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, soweit dies die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (Urteile vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56; Entscheidung vom 07/11/2011, R 1148/2010-3, Packaging, § 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 (Entscheidung vom 03/05/2007, R 0609/2006-3, Logo MIDAS, § 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 unter vorstehendem Abschnitt 3.9.2 genannt werden, muss gemäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV 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 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; und Entscheidung vom 11/02/2008, R 0064/2007-3, Loudspeakers, § 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 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 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.

Ein Antragsteller, der seinen Antrag auf Nichtigerklärung auf eine Verletzung von Urheberrechten stützt, muss seinen Anspruch auf das Recht, gegenüber dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Urheberrecht geltend zu machen, sowie die Existenz und den Geltungsbereich des Urheberrechts nach dem nationalen Recht nachweisen (Entscheidung vom 17/10/2013, R 0951/2012-3, Children's chairs).

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 (Entscheidung vom 11/02/2008, R0064/2007-3, Loudspeakers, § 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).

Bei der Prüfung soll festgestellt werden, ob ein nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschütztes Werk unerlaubt verwendet wurde, jedoch nicht, ob das Geschmacksmuster Neuheit oder Eigenart im Sinne der Artikel 5 und 6 GGV aufweist (in Analogie zu den Urteilen vom 23/10/2013, T-566/11 & T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, Randnummer 73).

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 die Richtlinien, Prüfung bezüglich eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Absatz 13 Erweiterung und das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

6 Beendigung des Verfahrens

6.1 Beendigung des Verfahrens ohne eine 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 obigen 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 durch jeden 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 tragen muss (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 Nichtigkeitsklärung, 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 müssen eine Kostenberechnung und die Belege beigefügt werden (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

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 Abteilung, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde als zulässig und begründet, so hat sie ihre Entscheidung zu berichtigen. Dies gilt allerdings nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht (Artikel 58 Absatz 1 GGV). Daher kann nur dann Abhilfe geschaffen werden, wenn der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 30 GGDV als unzulässig zurückgewiesen wird (oder als nicht eingereicht gilt).

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).

Die Grundsätze, die für die Abhilfe bei Entscheidungen der Widerspruchsabteilung gelten, finden entsprechende Anwendung auf die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung bei der Zulässigkeitsprüfung des Antrags (siehe die Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 7 Abhilfe).